


ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения **возражения** **заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона 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 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 поступившее 17.10.2018 возражение, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «Транспортное Агентство Подорожник», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2017704282, при этом установлено следующее.



Обозначение «» по заявке № 2017704282, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.02.2017, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака (знака обслуживания) на имя заявителя в отношении услуг 35 и 39 классов Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне заявки.

Роспатентом 18.06.2018 было принято решение о государственной регистрации товарного знака (знака обслуживания) по заявке № 2017704282 в отношении части заявленных услуг 35 класса МКТУ («*посредничество*

коммерческое [обслуживание]; управление процессами обработки заказов товаров; услуги по переезду предприятий») с указанием слов «Транспортная компания» в качестве неохраняемых элементов товарного знака (знака обслуживания) на основании положений пунктов 1 и 6 статьи 1483 Кодекса. Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение сходно до степени смешения с:

- товарным знаком «**Подорожник**» по свидетельству № 237066, зарегистрированным на имя Общества с ограниченной ответственностью «Медиа-ревью», Москва, в том числе, в отношении однородных услуг 35 и 39 классов МКТУ;



- товарным знаком «**ПОДОРОЖНИК**» по свидетельству № 237757, зарегистрированным на имя Фоминой Татьяны Николаевны, г. Кемерово, в том числе, в отношении однородных услуг 39 класса МКТУ.

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 17.10.2018, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 18.06.2018. Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявителем выполнены действия, направленные на преодоление мотивов для отказа в регистрации заявленного обозначения;

- заявитель и правообладатель противопоставленного товарного знака по свидетельству № 237066 заключили договор об отчуждении исключительного права на товарный знак «**Подорожник**» в отношении всех услуг 35 и 39 классов МКТУ в пользу заявителя;

- заявитель подал в Суд по интеллектуальным правам исковое заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 237757 вследствие его неиспользования.

На основании изложенного заявитель просит изменить решение Роспатента от 18.06.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017704282 в отношении всех заявленных услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) копия договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 237066;

(2) копия заявления о регистрации договора об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 237066;

(3) копия заявления о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 237757 вследствие его неиспользования с отметкой о поступлении в суд.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия находит доводы возражения убедительными.

С учетом даты подачи (08.02.2017) заявки № 2017704282 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности 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 абзацем шестым пункта 1 статьи 1483 Кодекса 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: 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.

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.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.


Согласно пункту 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Согласно пункту 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).



Заявленное обозначение «» по заявке № 2017704282 является комбинированным, включает словесные элементы «Транспортная», «Компания» и «Подорожник», выполненные стандартным шрифтом строчными буквами русского алфавита в три строки, и изобразительный элемент в виде листа, расположенный слева от словесных элементов обозначения. Слова «Транспортная» и «Компания» выполнены буквами черного цвета, изображение листа и слово «Подорожник» – белым. Все элементы расположены на зеленом фоне.

Правовая охрана товарного знака по заявке № 2017704282 испрашивается в отношении услуг 35 и 39 классов МКТУ, перечисленных в перечне заявки.

Анализ соответствия заявленного обозначения пункту 6 статьи 1483 Кодекса показал следующее.

Противопоставленный товарный знак «*Подорожник*» по свидетельству № 237066 (приоритет от 12.01.2001, срок действия исключительного права продлен до 12.01.2021) является словесным, выполнен стандартным шрифтом буквами русского алфавита.



Противопоставленный товарный знак «**ПОДОРОЖНИК**» по свидетельству № 237757 (приоритет от 04.06.2001, срок действия исключительного права продлен до 04.06.2021) является комбинированным, включает графический элемент в виде композиции из буквы «П» и стилизованного изображения листа подорожника, а также словесный элемент «ПОДОРОЖНИК», выполненный оригинальным шрифтом буквами русского алфавита и расположенный под изобразительным элементом.

Заявитель в своем возражении не оспаривает вывод о сходстве заявленного обозначения, включающего в качестве основного индивидуализирующего элемента слово «ПОДОРОЖНИК», и противопоставленных товарных знаков.

Вместе с тем заявителем указано на обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения.

К указанным обстоятельствам относится тот факт, что в Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (далее – Госреестр) 13.02.2019 внесены сведения о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству № 237757 в отношении всех услуг 39 класса МКТУ на основании решения Суда по интеллектуальным правам от 29.01.2019 по делу № СИП-704/2018 (бюллетень № 4/2019).

Кроме того, 28.03.2019 в Госреестр внесены сведения о государственной регистрации договора № РД0290044 об отчуждении исключительного права на товарный знак по свидетельству № 237066 в отношении части услуг, в соответствии с которым на имя заявителя выдано свидетельство № 705775, удостоверяющее его исключительное право на товарный знак «**Подорожник**» в отношении услуг 35 и 39 классов МКТУ с приоритетом от 12.01.2001 (бюллетень № 7/2019).

Таким образом, обстоятельства, послужившие основанием для признания несоответствия товарного знака по заявке № 2017704282 пункту 6 статьи 1483 Кодекса, устранены.

Что касается вывода о несоответствии слов «Транспортная компания» требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, то заявитель также не оспаривает данный вывод.

При этом его правомерность обусловлена тем, что данный словесный элемент характеризует заявленные услуги 35 и 39 классов МКТУ, поскольку указывает на лицо, оказывающее услуги, как исполнителя транспортных (транспортно-экспедиторских) услуг, к которым относится широкий круг услуг, в том числе услуги по участию в переговорах по заключению контрактов купли-продажи товаров, связанные с консультациями в области бизнеса; услуги по организации и выполнению перевозки грузов; погрузочно-разгрузочные и складские услуги, связанные с расфасовкой/упаковкой различных товаров; услуги по сдаче в аренду транспортных средств, контейнеров, средств механизации погрузочно-разгрузочных работ, складов, погрузочно-разгрузочных площадок, земельных участков, предназначенных для оказания транспортно-экспедиторских услуг; услуги по завозу-вывозу грузов и другие (см. Национальный стандарт Российской Федерации «Услуги транспортно-экспедиторские» ГОСТ Р 52298-2004).

Основную индивидуализирующую нагрузку в заявленном обозначении несет словесный элемент «ПОДОРОЖНИК», смысловой акцент на котором поддержан крупным изобразительным элементом. В этой связи слова «Транспортная компания» могут быть признаны не занимающими доминирующего положения и могут быть включены в состав товарного знака (знака обслуживания) в качестве неохраняемых элементов.

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

удовлетворить возражение, поступившее 17.10.2018, изменить решение Роспатента от 18.06.2018 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2017704282.