

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 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 возражение, поступившее 27.03.2020, поданное АО «Трансмашхолдинг», Москва (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018750381 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.

Предоставление правовой охраны товарному знаку по заявке № 2018750381, поданной 19.11.2018, испрашивалось на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ «железнодорожный транспорт».

Согласно материалам заявки заявлено словесное обозначение

ДОНЧАК

, выполненное стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита.

Решение Роспатента от 23.12.2019 об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2018750381 было принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому установлено, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Указанные доводы мотивированы следующим:

- заявленное обозначение не обладает различительной способностью, так как указывает на вид товаров - двухсекционный магистральный грузовой электровоз:

«Дончак» - семейство магистральных грузовых электровозов постоянного тока напряжения 3 кВ с четырёхосными секциями, оснащёнными коллекторными тяговыми электродвигателями (см. Интернет-сайты: <http://nash-transport.com/poezda/elektrovozy-postoyannogo-toka/2es4k-donchak>, <https://dvizhenie24.ru/railway/2es4k-elektrovoz-donchak-na-zamenu-vl10-11>, <https://www.gudok.ru/zdr/169/?ID=1212216>, http://www.trainphoto.ru/categories.php?cat_id=274, <https://vokzalzhd.ru/train-composition/elektrovoz-2esk4>, <https://www.trainpix.org/list.php?mid=20>, <http://prolokomotiv.ru/elektrovoz-2es4k.html>, <https://цжд.рф/2%D1%8D%D1%814%D0%BA>, <https://dic.academic.ru>, <https://kartaslov.ru/значение-слова/дончак>, результаты поискового запроса «Дончак поезд», «Дончак электровоз» в поисковых системах «Яндекс» <http://www.yandex.ru> и «Google» <https://www.google.ru> и др. и др.);

- обозначение «ДОНЧАК» в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ является характеристикой товаров, для маркировки которых оно заявлено;
- представленные дополнительные материалы не подтверждают различительную способность заявленного обозначения;
- в дополнительных материалах производителем двухсекционного магистрального грузового электровоза «Дончак» указан «Новочеркасский электровозостроительный завод», в то время как заявителем по заявке является АО «Трансмашхолдинг».

В Федеральную службу по интеллектуальной собственности поступило 27.03.2020 возражение, в котором заявитель выразил несогласие с решением Роспатента от 23.12.2019.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- заявитель указывает на многозначность слова «ДОНЧАК» - это лошадь, конь донской породы (см. «Новый толково-словообразовательный словарь русского языка», Ефремова Т.Ф.); а также «ДОНЧАК» - это донец; казак войска Донского; либо ветер с Дона, либо порода лошадей, выведенная после революции на Дону (см. Интернет-энциклопедия «Викисловарь» и др.);
- заявителем приведены выдержки из законодательства, методических рекомендаций и т.д.;

- экспертизой приведены источники без указания на дату их публикации, что не позволяет оценить их правомерность;
- заявитель - единоличный производитель электровозов 2ЭС4К «Дончак», выпуск которых осуществляется на производственной площадке ООО «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод», о чем свидетельствуют представленные документы;
- эксплуатационный пробег проводился на производственной площадке (ОАО «Коломенский завод») заявителя;
- учитывая, что обозначение, применяемое для идентификации электровоза в виде букв и цифр 2ЭС4К (2-количество секций, Э-электровоз, С-секционный, 4-номер модели, К-коллекторные тяговые двигатели) не обладает индивидуализирующей особенностью, а также не может быть защищено в качестве товарного знака, так как представляет собой простое сочетание букв, не имеющих словесного характера и оригинального графического исполнения, поэтому с целью индивидуализации товаров 12 класса МКТУ «железнодорожный транспорт» заявителем заявлено обозначение «ДОНЧАК» по заявке № 2018750381.

На основании изложенного в возражении содержится просьба об отмене решения Роспатента и регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ.

В подтверждение своих доводов с материалами возражениями заявителем были представлены следующие материалы:

- данные словарей: Новый толково-словообразовательный словарь русского языка Ефремовой Т.Ф., <https://classes.rU//all-russian/russian-dictionary-Efremova-term-21449.htm>, Казачий словарь-справочник - Сан. Ансельмо, Калифорния, С.Ш.А. 1966-1970. Автор - Г.В. Губарев, редактор - издатель А.И. Скрылов, <http://www.terminy.info/russian-language/the-cossack-dictionary/donchak>, Интернет-энциклопедия «Викисловарь» <https://ru.wiktionary.org/wiki/> – [1];
- сведения о «Новочеркасском электровозостроительном заводе» – [2];
- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод» – [3];
- сведения с сайта ОАО «Коломенский завод» – [4];

- данные сети Интернет: <https://tmholdinfi.ru/pressoffice/events/345.html>, <http://tmholding.ru/pressoffice/events/292.html>, <https://ru.wikipedia.org/wiki/>, <https://railroadersclub.at.ua/publ/1-1-0-118>, <https://vokzalzhd.ru/train-composition/elektrovoz-2esk4>; <https://www.trainpix.org/list.php?mid=20>, <https://prolokomotiv.ru/elektrovoz-2es4k.ritml>, <https://xn--d1ad1c.xn--p1ai/2%D1%8D%D1%814%D0%BA> – [5].

На заседании коллегии от представителей заявителя к материалам дела были также приобщены:

- выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод» по состоянию на 29.06.2020 г. – [6];
- сведения о поисковом запросе по слову «Дончак» в сети Интернет – [7].

Изучив материалы дела, выслушав лиц, участвующих при рассмотрении возражения, поступившего 27.03.2020, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (19.11.2018) правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения включает в себя 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 Минэкономразвития России от 20.07.2015 г. № 482, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015 г., рег. № 38572, и введенные в действие 31.08.2015 г. (далее – Правила).

В соответствии с пунктом 1 (3) 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.

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

Согласно пункту 34 Правил в ходе экспертизы заявленного обозначения устанавливается, не относится ли заявленное обозначение к объектам, не

обладающим различительной способностью или состоящим только из элементов, указанных в пункте 1 статьи 1483 Кодекса.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово; общепринятые наименования, сведения, касающиеся изготовителя товаров или характеризующие товар, общепринятые наименования и т.д.

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.

При этом устанавливается, в частности, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы вошедшими во всеобщее употребление для обозначения товаров определенного вида.

Согласно пункту 35 Правил указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса.

Для доказательства приобретения обозначением различительной способности, предусмотренной подпунктом 1 пункта 1.1 статьи 1483 Кодекса, 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 заявлении 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 о 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.

ДОНЧАК

Заявленное обозначение

по заявке № 2018750381

является словесным и выполнено стандартным шрифтом заглавными буквами русского алфавита. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ «железнодорожный транспорт».

Решение Роспатента от 23.12.2019 мотивировано несоответствием заявленного обозначения положениям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, в части неохраноспособности обозначения «ДОНЧАК» в отношении товаров 12 класса МКТУ, поскольку оно не обладает различительной способностью, указывает на вид товаров - двухсекционный магистральный грузовой электровоз, о чем свидетельствуют данные сети Интернет.

В отношении несоответствия заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса коллегия отмечает следующее.

Согласно словарным данным (<https://dic.academic.ru>), приведенным в заключении по результатам экспертизы, а также словарям [1], поисковым запросам [7] «Дончак» - это многозначное понятие, представляющее собой: одно из кратких наименований донских казаков, название породы лошадей, выведенных на Дону, а также двухсекционный магистральный электровоз, выпускавшийся с 2006 года.

Таким образом, однозначного и единственного толкования обозначения «Дончак» не существует. Кроме того, из указанных экспертизой и заявителем сайтов (например, <https://dvizhenie24.ru/railway/2es4k-elektrovoz-donchak-na-zamenu-vl10-11>, <https://prolokomotiv.ru/elektrovoz-2es4k.ritml>) следует, что «Дончак» - это кличка или прозвище электровоза. На сайте <https://dvizhenie24.ru/railway/2es4k-elektrovoz-donchak-na-zamenu-vl10-11> указано, что электровоз выпускался

несколькими заводами: Новочеркасским, Тбилисским электровозостроительным и Луганским тепловозостроительным. Анализ остальных сайтов показал, что в качестве производителя упоминается заявитель, либо входящие в его состав предприятия («Новочеркасский завод», «ТМХ-Сервис»).

Учредителем «Новочеркасского завода» (ООО «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод») согласно представленным данным [3,6, <https://ru.wikipedia.org/wiki/>] является заявитель (99,99 % - размер доли). ООО «Производственная компания «Новочеркасский электровозостроительный завод» является производственной площадкой заявителя [2,5]. Эксплуатационный пробег проводился на производственной площадке заявителя – в ОАО «Коломенский завод» [4].

Согласно данным энциклопедии Википедия (<https://ru.wikipedia.org/wiki/>) производителем электровозов «Дончак» является заявитель. В 2006 году был построен опытный образец электровоза. С 2008 года наложен серийный выпуск. Всего с 2006 по 2020 гг. построено 225 электровозов (в том числе, 2ЭС4К – 148, 3ЭС4К – 73, 2ЭЛ4 – 4; 2,3 – это количество секций, Э – электровоз, С- секционный, 4 – номер модели (4-ая серия) и т.д.).

Согласно сайту <https://www.trainpix.org/list.php?mid=20> [5] подвижной состав «2ЭС4К Дончак» эксплуатируется на Октябрьской железной дороге, Северо-Кавказской железной дороге, а также частными перевозчиками и т.д.

Из выступления заявителя также следует, что «Тбилисским электровозостроительным заводом» и «Луганским тепловозостроительным заводом» электровоз «Дончак» в настоящее время не выпускается. Анализ сайтов, указанных экспертизой, показал, что отсутствуют сведения о длительности использования обозначения «Дончак» в качестве названия электровоза, как до, так и после даты подачи заявки в отношении заявленного обозначения, объемы использования, территории реализации указанными лицами. Из данных энциклопедии Википедия (<https://ru.wikipedia.org/wiki/>) также следует, что после распада СССР «Тбилисским электровозостроительным заводом» электровоз «Дончак» для России не выпускается. «Луганским тепловозостроительным заводом»

электровоз «Дончак» выпускался под контролем «Новочеркасского завода» с 2010 по 2013 гг.

Таким образом, из материалов дела следует, что обозначение «Дончак» использовалось заявителем как до, так и после даты подачи заявки в качестве средства индивидуализации заявленных товаров 12 класса МКТУ и приобрело различительную способность.

На основании вышеизложенного, у коллегии отсутствуют основания для вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Принимая во внимание все вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 27.03.2020, отменить решение Роспатента от 23.12.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2018750381.