

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса 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 апреля 2020 г. № 644/261, рассмотрела поступившее 27.11.2020 возражение, поданное Индивидуальным предпринимателем Блоховым Сергеем Ивановичем (далее - заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2019732479, при этом установила следующее.



ЗеленоградскТранс

Регистрация товарного знака по заявке №2019732479 с датой поступления в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности от 04.07.2019 испрашивается на имя заявителя в отношении товаров 12 и услуг 35, 39 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Решение Роспатента от 29.07.2020 об отказе в государственной регистрации товарного знака принято на основании заключения по результатам экспертизы, согласно которому обозначение по заявке №2019732479 не соответствует требованиям пунктов 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Указанное несоответствие обосновывается тем, что включенный в состав заявленного обозначения словесный элемент «ЗеленоградскТранс» является

сложносоставным словом, образованным от «Зеленоградск» - город в Калининградской области, расположенный на берегу Балтийского моря, «Транс» - общепринятое сокращение от «транспорт» (см., например, <https://gorodarus.ru/zelenogradsk.html>, Новый словарь сокращений русского языка, М.: ЭТС, 1995), не обладает различительной способностью, характеризует заявленные товары и услуги, а именно указывает на место происхождения товаров, местонахождение их изготовителя (лица, оказывающего услуги), назначение услуг, в связи с чем является неохраняемым.

Поскольку в состав заявленного обозначения включен вышеуказанный словесный элемент, а заявитель по данной заявке находится в г. Калининград, регистрация заявленного обозначения способна ввести потребителя в заблуждение относительно места происхождения товаров, местонахождения их изготовителя (лица, оказывающего услуги).

В возражении, поступившем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, заявителем выражено несогласие с указанным выше решением Роспатента и приведены следующие аргументы:

- слово «Зеленоградск» не способно ввести потребителя в заблуждение, так как услуги по перевозке пассажиров и багажа фактически реализуются не по месту нахождения организации, его юридического адреса (г. Калининград), а по месту выполнения услуг, которое в каждом конкретном рейсе меняется в зависимости от вида сообщения и места подачи транспорта. Пассажир при таком виде сообщения не отождествляет место выполнения услуг с каким-то конкретным местом. Учитывая, что каждый автобус в обязательном порядке снабжается информацией о наименовании и местонахождении изготовителя, при сопоставлении информации о производителе услуг перевозки и правообладателе товарного знака исключается введение пассажиров-потребителей этих услуг в заблуждение. Указание на обозначение «ЗеленоградскТранс» помогает выделить организацию перевозчика из разряда других перевозчиков, главным образом, благодаря указанию на зональность (локальный характер) перевозок с преобладанием пригородного/межгородского формата перевозок. Город Зеленоградск и Зеленоградский район Калининградской

области являются приоритетными направлениями нашей перевозочной деятельности, что предопределено исторически и экономически сложившимися обстоятельствами. Так, юридическим адресом компании «Зеленоградск-Транс» на старте своей деятельности являлся следующий адрес: Калининградская область, город Зеленоградск, ул. Ленина, 29. Именно благодаря бесперебойным и стабильным перевозкам пассажиров из г. Зеленоградск в г. Калининград компания «Зеленоградск-Транс» заслуженно заработала репутацию надёжного перевозчика. Экономический аспект состоит в том, что пассажирское направление «Зеленоградск-Калининград» является основным (превалирующим) в компании в разрезе всех пассажирских направлений, выполняемых компанией, ввиду того обстоятельства, что город Зеленоградск является одним из двух единственных в регионе крупных приморских курортов федерального значения, находящихся в непосредственной близости (около 30 км) к региональному центру - г. Калининграду. Именно по вышеуказанным мотивам (узнаваемость) заявитель желает сохранить в товарном знаке связь с городом Зеленоградск, который имеет для заявителя исключительное значение. В подтверждение активного использования обозначения «ЗеленоградскТранс» предоставлены копии различных договоров о пассажирских перевозках и о сотрудничестве;

- словесный элемент «Зеленоградск» заявленного комбинированного обозначения не является доминирующим, так как является лишь частью сложносоставного словесного элемента «ЗеленоградскТранс». В пространственном отношении большую часть комбинированного обозначения занимает графическое изображение парусного судна. Именно на данном элементе в большей степени фиксируется внимание потребителей. Словесный элемент не занимает в обозначении значимого положения, выполнен мелким шрифтом и использован только в качестве указания приоритетного направления, в котором осуществляется деятельность;

- заявленное обозначение используется с 2003 г., потребители ассоциируют данное обозначение исключительно с нашей организацией, что, в том числе доказывает проведённое маркетинговое исследование по узнаваемости торговой

марки для компании «Зеленоградск Транс» от ООО «Электронные линии». В качестве доказательства использования заявленного обозначения «ЗеленоградскТранс» направляем также рекламные буклеты, фотографии, документы о заказе и об оплате услуг изготовления печатной продукции с нанесением обозначения «ЗеленоградскТранс».

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения Роспатента и государственной регистрации товарного знака по заявке №2019732479 в отношении всех заявленных товаров и услуг.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Маркетинговое исследование по узнаваемости торговой марки для компании «Зеленоградск Транс» от ООО «Электронные линии» с копиями сертификатов на имя Тюрина Ю.А.

2. Копия свидетельства о государственной регистрации предприятия «Зеленоградск-Транс» от 2011 г.

3. Копия справки от ООО «Зеленоградск-Транс».

4. Копия заявлений ООО «Зеленоградск-Транс» от 18.02.2008 и 14.03.2008 г. по поводу конкурсного агентства Калининградской области.

5. Копия информационной листовки для пассажиров.

6. Копии афиш предприятия ООО «Зеленоградск-Транс» от 2012-2013 гг. и 2018-2019 гг. с контактами.

7. Копии конвертов с нанесением логотипа «Зеленоградск-Транс».

8. Копия рекламной листовки.

9. Копия фотографии расписания движения маршрутов автобусов «Зеленоградск-Транс» от 28.06.2016 г.

10. Копия справки от ИП Гречного В.В.

11. Копия договора безвозмездного использования имуществом (ссуда) от 14.06.2002 г.

12. Копия договора о сотрудничестве от 31.12.2004 г. между ООО «Зеленоградск-Транс» и ИП Блоховым С.И.

13. Копия договора о сотрудничестве от 31.12.2004 г. между ИП Блоховым Г.И. и ИП Блоховым С.И.

14. Копия договора о сотрудничестве от 31.12.2004 г. между ООО «Зеленоградск-Транс» и ИП Блоховым С.И.

15. Копия договора о сотрудничестве от 31.12.2004 г. между ИП Блоховым Г.И. и ИП Блоховым С.И.

16. Копия договора на организацию пассажирских перевозок по автобусному маршруту № 27 от 2004 г.

17. Копия договора возмездного оказания услуг от 30.08.2003 г.

18. Копия договора по организации пассажирских перевозок и обслуживанию пассажиров от 20.12.2004 г.

19. Копия договора на организацию пассажирских перевозок по автобусному маршруту № 27 от 2006 г.

20. Копия договора оказания услуг от 01.02.2005 г.

21. Письменное согласие Блохова Г.И. на регистрацию товарного знака по заявке №2019732479.

Изучив материалы дела и выслушав участников рассмотрения возражения, коллегия сочла изложенные в нем доводы убедительными.

С учетом даты (04.07.2019) поступления заявки №2019732479 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 регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Минэкономразвития России от 20.07.2015 №482, зарегистрированным в Минюсте РФ 18.08.2015, регистрационный № 38572, с датой начала действия 31 августа 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, 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 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 (пункт 34 Правил). К обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся сведения, характеризующие товар, материал, сырье, из которого изготовлен товар.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой или содержащих элементы, являющиеся способными ввести потребителя в заблуждение относительно товара либо его изготовителя.

В соответствии с пунктом 37 Правил при рассмотрении вопроса о способности обозначения ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя учитывается, что 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.

Как было указано выше, заявленное обозначение по заявке №2019732479



представляет собой комбинированное обозначение .

Согласно возражению государственная регистрация товарного знака испрашивается для товаров 12 и услуг 35, 39 классов МКТУ.

Анализ обозначения на предмет его соответствия требованиям законодательства, указанным в решении Роспатента, показал следующее.

В состав заявленного обозначения входят словесные элементы «Зеленоградск» и «Транс», при этом, как справедливо отмечено в заключении экспертизы, «Зеленоградск» – это название небольшого курортного города в Калининградской области на берегу Балтийского моря, что может восприниматься как указание на место производства товаров и оказания услуг, а «Транс» является общепринятым сокращением от слова транспорт, что является характеристикой товаров и услуг, в отношении которых испрашивается государственная регистрация товарного знака.

Поскольку предоставление исключительного права использования указанных словесных элементов одному хозяйствующему субъекту нарушило бы права других лиц, осуществляющих подобную деятельность в данном регионе, вывод экспертизы о том, что словесные элементы, входящие в состав заявленного комбинированного обозначения, относятся к неохранным на основании пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следует признать правомерным. Вместе с тем, следует отметить, что указанные словесные элементы могут охраняться в составе заявленного комбинированного обозначения, поскольку они не занимают в нем доминирующего положения.

В отношении способности словесного элемента «Зеленоградск» вводить потребителя в заблуждение относительно места производства товаров и места оказания услуг коллегия считает необходимым отметить следующее.

Как было указано выше, Зеленоградск – это название небольшого города-курорта, расположенного в Калининградской области на расстоянии порядка 30 км от Калининграда, таким образом, города Зеленоградск и Калининград находятся в одном регионе, в связи с чем деятельность, осуществляемая на территории этих городов с использованием заявленного обозначения, не может породить в

сознании потребителя представления о производителе товаров/лице, оказывающем услуги или месте их происхождения, которое не соответствует действительности. Кроме того, в результате длительного использования заявленного обозначения в отношении услуг в области пассажирских перевозок, что подтверждается представленными материалами [1-21], а также общедоступными сведениями о деятельности заявителя из сети Интернет, заявленное обозначение ассоциируется потребителями с услугами заявителя, что также может свидетельствовать о невозможности вводить потребителя в заблуждение относительно изготовителя товаров и услуг. Следовательно, отсутствуют основания для признания обозначения по заявке №2019732479 неудовлетворяющим требованиям пункта 3 статьи 1483 Кодекса.

Проведенный анализ показал, что заявленному комбинированному обозначению может быть предоставлена правовая охрана с указанием в качестве неохраняемых элементов слов «Зеленоградск» и «Транс», входящих в состав этого обозначения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 27.11.2020, отменить решение Роспатента от 29.07.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019732479.