

Палата по патентным спорам в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, и в соответствии с 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила), рассмотрела возражение от 20.03.2008 на решение экспертизы от 17.12.2007 об отказе в регистрации товарного знака по заявке №2006725609/50, поданное ООО «Желдорэкспедиция», Москва (далее – заявитель), при этом установлено следующее.

Обозначение по заявке № 2006725609/50 с приоритетом от 06.09.2006 заявлено на имя заявителя в отношении товаров 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 и 45 классов МКТУ, указанных в заявке. Заявленное обозначение «Быстро, бережно, удобно» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита с заглавной буквы.

Федеральным институтом промышленной собственности 17.12.2007 было вынесено решение об отказе в регистрации в качестве товарного знака заявленного обозначения по заявке № 2006725609/50 ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 6 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 №166-ФЗ (далее – Закон) и пункта 2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденных приказом Роспатента № 32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003, № 4322 (далее – Правила ТЗ).

В решении экспертизы отмечается, что заявленное обозначение не обладает различительной способностью и является неохраняемым, поскольку представляет собой набор наречий «быстро, бережно, удобно», лишенных какой-либо оригинальности и указывающих на качество и свойство оказываемых услуг.

В поступившем в Палату по патентным спорам возражении от 20.03.2008 заявитель выразил несогласие с решением экспертизы, аргументируя его следующими доводами:

- экспертиза в полученном заявителем решении по заявке подошла к подготовке изложенных выводов формально, используя в основном только ссылки на положения нормативных документов по товарным знакам без достаточного обоснования и конкретизации приведенных доводов. Также экспертиза неправомерно в данном случае не воспользовалась предусмотренной нормативными документами возможностью направления заявителю запроса и предоставления возможности для защиты интересов;

- обозначение «Быстро, бережно, удобно» эксплуатируется заявителем и его партнерами уже более 12 лет, и массовым его использованием в рекламе сформировало у широких масс потребителей устойчивую взаимосвязь между этим товарным знаком заявителя-рекламодателя и поставляемым им на рынок спектром товаров и услуг. Следует дополнительно отметить, что заявитель вкладывает в заявленное обозначение и во всю его рекламу фантазийный аллегорический смысл и образ, связанный с формированием у потребителя представления, что предоставляемые товары и услуги, маркированные этим словосочетанием, являются разноплановыми и высшего качества. Имевшее место широкое практическое использование убедительно доказывает, что заявленное обозначение приобрело достаточную различительную способность для реального потребителя. Заявленное обозначение уже де-факто длительное время является товарным знаком, так как уже практически употребляется в течение многих лет в качестве именно товарного знака:

- заявленное обозначение представляет собой оригинальное изображение: стилизованного фантазийного словосочетания "Быстро, бережно, удобно" - главного принципа работы группы компаний «Желдорэспедиция». Обозначение предназначено для формирования запоминающегося смыслового, звукового и зрительного образа. Таким образом, заявленное обозначение является привлекательным для всего

спектра товаров и услуг испрошенных притязаний, что доказало многолетнее использование его в качестве товарного знака;

- ограничение в регистрации товарного знака не является запретом для его дальнейшего использования как заявителем, так и любым предпринимателем, и делает этот товарный знак всего лишь принудительно «бесхозным» по заявленным, по не зарегистрированным по видам товаров и услуг. В результате подобной «бесхозности» товарный знак, уже получивший признание потребителя в отношении товаров и услуг добросовестного производителя, начинает интенсивно эксплуатироваться в отношении недоброкачественных товаров и услуг недобросовестными предпринимателями или откровенными «пиратами». Потребителю при этом наносится существенный материальный и моральный ущерб, а добросовестный предприниматель, легитимно испросивший регистрацию уже «раскрученного» им товарного знака, лишен возможности защитить как свои интересы, так и интересы потребителя. Поэтому заявитель настаивает на регистрации заявленных притязаний в их полном объеме;

- в качестве доказательств приобретения достаточной различительной способности заявленного обозначения в результате более чем 12-летнего его интенсивного использования на рынке товаров и услуг в качестве товарного знака у нескольких десятков миллионов потребителей, целесообразно привести следующую дополнительную информацию, которая убедительно подтверждена и проиллюстрирована также в многочисленных материалах приложений. Из Справки, подготовленной генеральным директором ООО «Желдорэкспедиция» В.Н.Назаровым, и материалов официального сайта www.jde.ru, в частности, следует:

- группа компаний Желдорэкспедиция была основана в 1995 году для перевозки и доставки грузов. Группа компаний Желдорэкспедиция успешно работает на рынке автомобильных и железнодорожных грузовых перевозок. Желдорэкспедиция в кратчайшие сроки осуществляет перевозку грузов по России. Для удобства перевозки грузов ее филиалы расположены в 102 городах, а также возможна доставка груза от представительств компаний Желдорэкспедиция в 1882 города России;

- изначальное позиционирование группы компаний Желдорэкспедиция в качестве Всероссийской сети транспортных услуг по грузовой перевозке позволило сформулировать оперативные и стратегические цели развития, реализация которых обеспечила безусловное лидерство в секторе доставки и перевозки грузов пассажирской скоростью. Группа компаний Желдорэкспедиция специализируется на перевозке любых партий грузов по России железнодорожным (почтово-багажные вагоны) и автомобильным транспортом. Являясь единственной в России компанией по перевозке грузов, самостоятельно формирующей ежедневные почтово - багажные составы, группа компаний Желдорэкспедиция гарантирует доставку груза в регионы со скоростью пассажирского поезда. Из любого города, в котором работает группа компаний Желдорэкспедиция, осуществляется автоэкспедирование груза в близлежащие города в радиусе 200 км;

- главный принцип работы группы компаний Желдорэкспедиция при перевозке грузов: "Быстро, бережно, удобно", который отражен в заявленном обозначении, уже более 12 лет интенсивно и масштабно используется в качестве товарного знака. Количество городов, в которых организованы представительства, постоянно увеличивается. Собственный железнодорожный парк группы компаний Желдорэкспедиция, состоящий более 500 железнодорожных вагонов участвующих в доставке грузов и более 250 автомобилей, позволяет ежемесячно перевозить грузы более 20 тысяч клиентов;

- ежедневная отправка грузов, полная материальная ответственность, включенная в стоимость доставки, крупнейшая сеть филиалов в России являются отличительными особенностями группы компаний Желдорэкспедиция. Простота и удобство сотрудничества с группой компаний Желдорэкспедиция, ежедневный график работы, полный ассортимент дополнительных услуг, высокая квалификация сотрудников являются составной частью качества осуществляемой под эгидой заявленного обозначения работы;

- таким образом, заявленное обозначение обладает достаточной различительной способностью для десятков миллионов реальных и потенциальных клиентов Группы компаний Желдорэкспедиция, проживающих примерно в двух тысячах населенных пунктов России.

На основании изложенного заявитель просит принять решение по заявке №2006725609/50(974387) о регистрации заявленного обозначения в полном объеме в отношении испрошенных притязаний.

В подтверждение своих доводов заявителем представлены следующие материалы:

- справка, подготовленная генеральным директором ООО «Желдорэкспедиция» В.Н.Назаровым, на 5стр [1]
- комплект оригиналов и копий материалов и документов, включая материалы официального сайта www.jde.ru, доказывающих и/или иллюстрирующих приобретение различительной способности заявленным обозначением, на 84 листах [2];
- рекламный видеоклип на одном DVD-диске [3].
- реклама за 2006 год со слоганом «Быстро, бережно, удобно» [4];
- реклама за 2007 год со слоганом «Быстро, бережно, удобно» [5];
- рекламная продукция [6].

Изучив материалы дела и заслушав представителя лица, подавшего возражение, Палата по патентным спорам признала доводы возражения убедительными.

С учетом даты приоритета (06.09.2006) заявки № 2006725609/50 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака составляет Закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3520-1 «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 11.12.2002 № 166-ФЗ (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003 № 32, зарегистрированным в Минюсте России 25.03.2003 г. под № 4322, введенные в действие с 10.05.2003 (далее — Правила).

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона не допускается 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, способ производства или сбыта. Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые, если они не занимают в нем доминирующего положения.

В соответствии с пунктом 2.3. Правил к таким обозначениям, относиться, в частности, простые наименования товаров; обозначения категории качества товаров; указание свойств товаров (в том числе носящие хвalebный характер); указания материала или состава сырья; указания веса, объема, цены товаров; даты производства товаров; данные по истории создания производства; видовые наименования предприятий; адреса изготовителей товаров и посреднических фирм; обозначения, состоящие частично или полностью из географических названий, которые могут быть восприняты как указания на место нахождения изготовителя товара.

Заявленное обозначение «Быстро, бережно, удобно» является словесным, выполненным стандартным шрифтом буквами русского алфавита. Обозначение по заявке № 2006725609/50 заявлено на имя заявителя в отношении товаров 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28 и услуг 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44 и 45 классов МКТУ, указанных в заявке.

Обозначение «Быстро, бережно, удобно», исходя из его семантики, не обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров из-за отсутствия оригинальности и указывает на качество и свойство оказываемых услуг, как правомерно было отмечено в решении экспертизы.

Однако, представленные заявителем материалы подтверждают приобретенную различительную способность заявленного обозначения в результате его интенсивного использования на территории Российской Федерации в отношении части заявленных услуг 39 класса МКТУ - транспортировка. Представленная справка [1] содержит сведения о затратах заявителя на рекламу обозначения «Быстро, бережно, удобно» в различных регионах, начиная с 2004. Представленная рекламная продукция [6], содержащая слоган «Быстро, бережно, удобно», и сайт заявителя, содержат информацию о

том, что заявитель, появившийся на рынке транспортно-экспедиторских услуг в 1995 году, к 1999 году сформировал собственный почтово-багажный состав, к 2004 году запустил собственный вагоноремонтный завод, открыл представительства в более чем 100 городах России. Собственный железнодорожный парк группы компаний Желдорэкспедиция, составляющий более 500 железнодорожных вагонов, участвующих в доставке грузов, и более 250 автомобилей, позволяет ежемесячно перевозить грузы более 20 тысяч клиентов.

Представленные заявителем материалы [5] содержат сведения о рекламе заявленного обозначения за 2007 год и выходят за дату (06.09.2006) приоритета заявленного обозначения, однако подтверждают, что компания заявителя продолжает активную рекламную кампанию своих услуг по транспортировке грузов и после подачи заявки.

С учетом изложенного у коллегии Палаты по патентным спорам имеются основания утверждать, что заявленное обозначение приобрело дополнительную различительную способность в отношении услуг 39 класса МКТУ – транспортировка.

В соответствии с вышеизложенным, Палата по патентным спорам решила: **удовлетворить возражение от 20.03.2008, отменить решение экспертизы от 17.12.2007 и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении следующего перечня услуг:**

Форма № 81.1

В бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров"

Г (511)

39 транспортировка.