


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**Экспертной комиссии о результатах рассмотрения возражения заявления,
поданного в Федеральную службу по интеллектуальной
собственности**

Экспертная комиссия на своем заседании, состоявшемся 01.11.2012, рассмотрела заявление от 18.10.2011 о признании товарного знака по свидетельству № 341334 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком с 31.12.2010 на имя Открытого акционерного общества «Российские железные дороги», Москва (далее – заявитель), в отношении товаров 12 класса МКТУ «вагоны; составы железнодорожные подвижные; средства наземные рельсовые» и услуг 39 класса МКТУ «перевозки железнодорожные; перевозки пассажирские; услуги транспортные; экспедирование грузов».

В корреспонденции от 19.04.2012 заявитель ходатайствовал об ограничении перечня услуг 39 класса МКТУ, для которого им испрашивается признание товарного знака общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, услугами «перевозки железнодорожные; перевозки пассажирские железнодорожным транспортом; услуги транспортные, оказываемые железнодорожным транспортом; экспедирование грузов при перевозках железнодорожным транспортом».

Товарный знак по свидетельству № 341334 является изобразительным обозначением , представляющим собой сочетание букв русского алфавита «РЖД», выполненное в оригинальной графике в черном цвете.

Для подтверждения общеизвестности данного товарного знака заявителем были представлены вместе с заявлением, а также корреспонденцией от 19.04.2012 и 02.08.2012 следующие документы:

- распечатка сведений о товарном знаке по свидетельству № 341334 [1];
- учредительные документы заявителя [2];
- Программа инновационного развития ОАО «РЖД» на период до 2015 г. [3];

- распечатки сведений о заявителе и его структуре из официального Интернет-сайта данной организации «<http://rzd.ru>» [4];
- распечатки сведений из официального Интернет-сайта заявителя «<http://rzd.ru>» об объемах осуществленных им пассажирских и грузовых перевозок и о финансово-экономических показателях в 2005 – 2011 гг. (годовые отчеты) [5];
- фотографии проездного документа заявителя (железнодорожного билета) и его обложки [6];
- фотографии подвижного тягового состава (локомотивов, вагонов) [7];
- реклама заявителя в платежных терминалах «QIWI» [8];
- фотографии наружной рекламы и информационных стендов заявителя [9];
- копии свидетельства о регистрации СМИ и лицензии на осуществление телевидения корпоративного канала заявителя («РЖД ТВ»), фотографии трансляции телеканала [10];
- сведения о рекламной кампании заявителя в СМИ [11];
- фотографии рекламы заявителя на фестивалях и спортивных мероприятиях [12];
- фотографии сувенирной продукции заявителя [13];
- образцы рекламных модулей в СМИ [14];
- фотографии стендов заявителя на выставках и форумах [15];
- распечатки сведений о принадлежащих заявителю товарных знаках [16];
- социологический отчет по результатам опроса потребителей [17];
- Приказ МПС России от 18.06.2003 № 32 «Об утверждении правил перевозок железнодорожным транспортом грузов группами вагонов по одной накладной» [18];
- сведения из Интернета о филиалах и дочерних компаниях заявителя, копии устава и годового отчета [19];
- сведения из Интернета о производителях локомотивов и вагонов, поставляемых заявителю [20];
- копии договоров поставки электровозов и тепловозов заявителю [21];

- Инструкция по делопроизводству в аппарате управления ОАО «Российские железные дороги», утвержденная приказом ОАО «РЖД» от 05.01.2006 № 1 (с изменениями), приложения к ней [22];

- документы на бланках ОАО «РЖД» [23];

- фотографии документов ОАО «РЖД» на информационных стендах на вокзалах [24];

- фотографии терминалов автоматизированной продажи билетов на пригородные поезда на вокзалах [25];

- фотографии проездных документов (пассажирских билетов) [26];

- оригинал проездного документа (пассажирского билета) [27].


Правовая база для рассмотрения заявления, с учетом даты его подачи, включает Парижскую конвенцию по охране промышленной собственности от 20.03.1883, пересмотренную в Брюсселе 14.12.1900, в Гааге 06.11.1925, в Лондоне 02.06.1934, в Лиссабоне 31.10.1958 и Стокгольме 14.07.1967 и измененную 02.10.1990 (далее – Парижская конвенция), четвертую часть Гражданского кодекса Российской Федерации, введенную Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), Правила признания товарного знака общеизвестным в Российской Федерации, утвержденные Приказом Роспатента от 17.03.2000 № 38, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.05.2000 за № 2231, с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 05.03.2004 № 33 (далее – Правила ОИ).

В соответствии со статьей 6 bis (1) Парижской конвенции по решению компетентного органа страны регистрации или страны применения товарного знака он может быть признан в этой стране общеизвестным в качестве знака лица, пользующегося преимуществами данной конвенции.

Согласно требованиям, установленным пунктом 1 статьи 1508 Кодекса, по заявлению лица, считающего используемый им товарный знак общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, товарный знак, охраняемый на территории Российской Федерации на основании его государственной регистрации, по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной

собственности может быть признан общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком, если этот товарный знак в результате интенсивного использования стал на указанную в заявлении дату широко известным в Российской Федерации среди соответствующих потребителей в отношении товаров заявителя.

В соответствии с пунктом 2.2 Правил ОИ фактические данные, подтверждающие общеизвестность товарного знака, которые должны содержаться в заявлении согласно пункту 2.5 Правил, могут быть представлены, например, следующими сведениями, содержащимися в соответствующих документах: об интенсивном использовании товарного знака на территории Российской Федерации; о странах, в которых товарный знак приобрел широкую известность; о произведенных затратах на рекламу товарного знака; о стоимости (ценности) товарного знака; о результатах опроса потребителей товаров по вопросу общеизвестности товарного знака.

При анализе изобразительного товарного знака  по свидетельству № 341334 на предмет возможности признания его с 31.12.2010 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении товаров 12 класса МКТУ «вагоны; составы железнодорожные подвижные; средства наземные рельсовые» и услуг 39 класса МКТУ «перевозки железнодорожные; перевозки пассажирские железнодорожным транспортом; услуги транспортные, оказываемые железнодорожным транспортом; экспедирование грузов при перевозках железнодорожным транспортом» Экспертной комиссией было установлено следующее.

Указанный товарный знак был зарегистрирован 18.01.2008 по заявке № 2007715025 с приоритетом от 22.05.2007 на имя заявителя. Правовая охрана данному товарному знаку была предоставлена, в частности, в отношении товаров 12 и услуг 39 классов МКТУ, в том числе в отношении вышеуказанных товаров и услуг, для которых испрашивается признание товарного знака общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком.

Из документов [2] следует, что ОАО «Российские железные дороги» было учреждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2003

№ 585 «О создании открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Данным Постановлением был утвержден Устав заявителя, согласно которому его единственным акционером и учредителем является Российская Федерация.

Главными целями деятельности заявителя, в соответствии с его Уставом, являются обеспечение потребностей государства, юридических и физических лиц в железнодорожных перевозках, работах и услугах, оказываемых заявителем, а также извлечение прибыли.

Для осуществления своей деятельности, направленной на обеспечение устойчивой работы железнодорожного транспорта, заявитель был наделен имуществом федерального железнодорожного транспорта – инфраструктурой железнодорожного транспорта, локомотивным парком МПС России, локомотивными депо и пунктами технического обслуживания локомотивов, грузовым вагонным парком МПС России, вагонными депо и пунктами технического обслуживания грузовых вагонов, парком пассажирских вагонов локомотивной тяги, пассажирскими депо обслуживания и ремонта вагонов локомотивной тяги и пунктами технического обслуживания вагонов, моторвагонным парком пригородного сообщения, моторвагонными пассажирскими депо и пунктами технического обслуживания моторвагонного подвижного состава.

Заявитель входит в мировую тройку лидеров железнодорожных компаний, что определяется большими объемами грузовых и пассажирских перевозок, высокими финансовыми рейтингами, подбором квалифицированных специалистов во всех областях железнодорожного транспорта, большой научно-технической базой, наличием проектных и строительных мощностей и значительным опытом международного сотрудничества. В России наиболее развит железнодорожный транспорт. По протяженности железнодорожного полотна Россия находится на втором месте после США [3 – 4].

Практически вся железнодорожная сеть на территории Российской Федерации принадлежит заявителю, в том числе 352 вокзала, а среднесписочная численность его работников на конец 2010 года составила 969,7 тысяч человек. Структура

данной организации включает различные функциональные филиалы (железные дороги, перевозочные компании, капитального строительства, путевого хозяйства, ремонта подвижного хозяйства и др.). Заявитель имеет свои представительства в иностранных государствах – в Северной Корее, Китае, Польше, Чехии, Финляндии, Германии, Венгрии, Эстонии, Украине, Иране, Армении, а также дочерние и зависимые общества [4].


Годовые отчеты заявителя [5] содержат сведения об объемах осуществленных им пассажирских и грузовых перевозок и о финансово-экономических показателях в 2005 – 2011 гг. Ежегодно отмечается положительная динамика роста объемов указанных перевозок и получаемой прибыли. Расширяется спектр направлений железнодорожных пассажирских перевозок на международном рынке. Увеличение инвентарного парка подвижного состава достигается за счет приобретения и модернизации вагонов и локомотивов.


Предоставляемые заявителем транспортно-логистические услуги представляют собой комплексное транспортное обслуживание, включая экспедирование грузов, то есть контроль над всем процессом грузоперевозки (погрузка и выгрузка грузов, сопровождение и охрана грузов, складирование и доставка получателю, таможенные процедуры при международных грузоперевозках). Заявитель располагает более 500 терминалами для оказания терминально-складских услуг.


В соответствии с Правилами перевозок железнодорожным транспортом грузов группами вагонов по одной накладной [18] оказываемые заявителем услуги по грузоперевозкам оформляются одной транспортной железнодорожной накладной и являются одновременно услугами перевозчика и экспедитора.


Графическая композиция в виде монограммы **РЖД** обнаруживается на проездном документе заявителя (железнодорожном пассажирском билете) и на его обложке [6], [26], [27], на подвижном тяговом составе (локомотивах и вагонах) и на внутреннем оборудовании вагонов [7], на терминалах автоматизированной продажи билетов на пригородные поезда [25], на информационных стендах на вокзалах и станциях [9], на документах [22], [23], [24] и в рекламе заявителя.

Реклама заявителя размещалась в платежных терминалах «QIWI» [8], на улицах разных городов и на вокзалах и станциях [9], в эфире корпоративного телеканала заявителя «РЖД ТВ» [10], в различных печатных и электронных СМИ [11], [14], на фестивалях и спортивных мероприятиях [12] и на сувенирной продукции заявителя [13].


Активное участие заявителя в многочисленных выставках и форумах в России и за рубежом всегда сопровождается использованием монограммы  на соответствующих стендах [15].

Однако, следует отметить, что большую часть представленных заявителем документов составляют черно-белые ксерокопии соответствующих цветных материалов, в которых используемая графическая композиция  выполнена не в черном цвете, как был зарегистрирован товарный знак по свидетельству № 341334, а в основном в красном цвете.


Вместе с тем, необходимо отметить и то, что в данном товарном знаке основную индивидуализирующую нагрузку несет оригинальное графическое решение, обуславливающее запоминаемость и узнаваемость знака потребителями независимо от используемого цвета. Указанное обстоятельство подтверждается данными социологического отчета [17], составленного по результатам опроса потребителей, который проводился по карточке с изображением именно товарного знака  по свидетельству № 341334 и без указания в вопросах на тот или иной цвет или цветовое сочетание, в котором известен этот знак потребителям.


Согласно социологическому отчету [17] большинство опрошенных (71%) правильно определили, что товарный знак  означает «Российские железные дороги». Большинство потребителей (77%) правильно читают заложенную в его основу аббревиатуру «РЖД». У большинства опрошенных (74%) данный товарный знак ассоциируется с железнодорожными составами и вагонами, на которые он нанесен, а также с перевозками железнодорожным транспортом (73%). Большинство респондентов (65%) сочли, что знают товарный знак начиная с 2007–2008 гг. или ранее. Из них пользовались в указанный период времени услугами

железнодорожного транспорта под этим знаком 83% опрошенных. Владелец данного товарного знака (заявитель) известен 96% респондентов.

Кроме того, в соответствии с Инструкцией по делопроизводству в аппарате управления ОАО «РЖД» [22] бланки документов заявителя содержат изображение знака  в черном цвете, то есть товарного знака по свидетельству № 341334. Данный товарный знак помещен на титульном листе этой Инструкции и в ее приложениях [22], обнаруживается на документах [23], [24].

При этом документы [24] размещались на информационных стендах на железнодорожных вокзалах, то есть доступ к ним имело неограниченное количество лиц (пассажиров). С учетом огромного пассажирооборота, осуществляемого заявителем и указанного в его годовых отчетах [5], Экспертная комиссия пришла к выводу о том, что весьма большое количество пассажиров имело возможность видеть используемый заявителем на такого рода документах товарный знак по свидетельству № 341334.

Графическая композиция  входит в состав голограммы на пассажирском железнодорожном билете, которая меняет свои цветовые сочетания в зависимости от угла зрения [27], а также используется заявителем в разных вариантах цветового сочетания – в красном цвете на белом фоне либо в белом цвете на красном фоне [7], [25].

Международная регистрация изобразительного обозначения  в той же графике и в том же (черном) цвете была произведена на имя заявителя в отношении услуг 39 класса МКТУ с приоритетом от 18.01.2008 под № 974699 [16].

Принимая во внимание изложенные выше фактические обстоятельства, Экспертная комиссия пришла к выводу об общеизвестности товарного знака по свидетельству № 341334 на территории Российской Федерации в отношении услуг 39 класса МКТУ «перевозки железнодорожные; перевозки пассажирские железнодорожным транспортом; услуги транспортные, оказываемые железнодорожным транспортом; экспедирование грузов при перевозках железнодорожным транспортом».

Вместе с тем, представленные заявителем документы не содержат никаких сведений об осуществлении им деятельности в качестве производителя товаров 12 класса МКТУ «вагоны; составы железнодорожные подвижные; средства наземные рельсовые», для которых также испрашивается признание товарного знака по свидетельству № 341334 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком.

В заявлении и в корреспонденции заявителя от 19.04.2012 указано, что для осуществления заявителем деятельности по обеспечению устойчивой работы железнодорожного транспорта (то есть для нужд заявителя) ему было передано имущество федерального железнодорожного транспорта, в том числе инвентарный парк подвижного состава, а увеличение этого инвентарного парка происходило за счет приобретения (закупки) заявителем вагонов и локомотивов у производителей соответствующих товаров (ОАО «Тверской вагоностроительный завод», ОАО «НПК «Уралвагонзавод», ООО «ПК «НЭВЗ», ОАО «Коломенский завод», ЗАО «УК «Брянский машиностроительный завод»), причем исключительно для собственных нужд заявителя и его филиалов.

В договорах поставки электровозов и тепловозов [21] заявитель выступает только в качестве покупателя товаров.

Самим заявителем в корреспонденции от 19.04.2012 отмечается, что он является именно потребителем соответствующих товаров.

Что касается доводов заявителя о передаче им в собственность или в аренду своим дочерним компаниям локомотивов и вагонов, принадлежавших ему, то следует отметить, что данные обстоятельства не свидетельствуют о фактах производства и введения в гражданский оборот заявителем этих товаров.

Таким образом, товарный знак по свидетельству № 341334 используется на принадлежащих заявителю вагонах, составах железнодорожных подвижных и средствах наземных рельсовых исключительно для сопровождения оказываемых им транспортных услуг (то есть в качестве знака обслуживания), но не для индивидуализации товаров.

Исходя из указанного, Экспертная комиссия полагает, что представленные заявителем фактические данные не позволяют признать товарный знак по свидетельству № 341334 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении товаров 12 класса МКТУ «вагоны; составы железнодорожные подвижные; средства наземные рельсовые».

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

удовлетворить заявление от 18.10.2011 и признать с 31.12.2010 товарный знак по свидетельству № 341334 общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком в отношении услуг 39 класса МКТУ «перевозки железнодорожные; перевозки пассажирские железнодорожным транспортом; услуги транспортные, оказываемые железнодорожным транспортом; экспедирование грузов при перевозках железнодорожным транспортом».