

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом 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, регистрационный № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 26.07.2018, поданное Ягуар Лэнд Ровер Лимитед, Великобритания (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1351152, при этом установлено следующее.

Правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1351152, произведенной 08.04.2016 Международным бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее – МБ ВОИС), была предоставлена в отношении всех товаров 06, 12 и услуг 39 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации (см. WIPO Gazette № 7/2018 от 01.03.2018). Владельцем знака по международной регистрации № 1351152 является Юницкий Анатолий, Беларусь (далее – правообладатель).

Согласно описанию, приведенному в международной регистрации, оспариваемое обозначение «» представляет собой комбинацию символов «S» и «W» в оригинальном стилизованном шрифте.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 26.07.2018 поступило возражение, в котором выражено мнение о том, что правовая охрана на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1351152 предоставлена в нарушение требований, установленных пунктами 1 и 3(1) статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к тому, что знак по международной регистрации № 1351152 воспроизводит аббревиатуру «SW» от словосочетания «Station Wagon», используемую для указания типа кузова транспортного средства «универсал».

Словосочетание «Station Wagon» переводится как тип кузова автомобиля с увеличенным багажным отделением и дополнительной подъемной дверью.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемое обозначение «SW» является общепринятым термином и характеристикой товаров 12 класса МКТУ.

При этом лицо, подавшее возражение, указывает на то, что использование стилизованного шрифта не придает оспариваемому обозначению различительной способности, поскольку именно такое исполнение характерно для расположенных на кузове автомобиля букв, указывающих на тип кузова (в возражении приведены фотографии изображения букв «SW» на кузовах автомобилей «KIA Ceed SW»

() , «PEUGEOT 308 SW» () , «PEUGEOT 508 SW» ()).

Кроме того, в возражении указано, что обозначение «SW» используется различными независимыми автопроизводителями для указания на характеристики производимой продукции, в частности, на тип кузова транспортного средства (производитель «АвтоВАЗ» – «Lada Vesta SW», производитель «KIA» – «KIA Ceed SW», производитель «Peugeot» – «PEUGEOT 307 SW»).

В отношении заинтересованности отмечено, что лицо, подавшее возражение, – Ягуар Лэнд Ровер Лимитед – известная автомобилестроительная компания – также

использует обозначение «SW» при маркировке соответствующих автомобилей и заинтересован в его дальнейшем использовании. Предоставление правовой охраны обозначению, не соответствующему пункту 1 статьи 1483 Кодекса, ущемляет права других участников рынка на использование аббревиатуры «SW» для характеристики товаров 12 класса МКТУ.

В возражении также приведен довод о том, что ввиду того, что сочетание букв «SW» имеет однозначный и понятный смысл («универсал») по отношению к автомобилям, то для иных товаров, не имеющих отношения к автомобилям типа «универсал», оспариваемое обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно товара.

На основании вышеизложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1351152 недействительным в отношении всех товаров 12 класса МКТУ.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- (1) распечатка статьи «Универсал (кузов)» с сайта <https://ru.wikipedia.org>;
- (2) распечатка статьи «Тип кузова автомобиля» с сайта <http://avtoavto.ru>;
- (3) распечатка значений словосочетания «station wagon» (<https://dictionary.cambridge.org>, <http://www.thefreedictionary.com>, <https://context.reverso.net>);
- (4) распечатка статьи «Lada Vesta SW: что на самом деле означает и как произносится это название?» с сайта <https://auto.vesti.ru>;
- (5) распечатки с сайтов <http://www.major-kia.ru>, <https://www.autonews.ru>, <https://www.drive2.ru>, <https://suvcar.ru>, <https://megaobzor.com>.

Правообладатель, ознакомленный в установленном порядке с возражением и представленными в дело материалами (почтовое отправление в адрес правообладателя получено 07.10.2018, согласно сведениям сервиса отслеживания почтовых отправлений по идентификатору RO013349214RU

(<https://www.pochta.ru/tracking#>)), отзыв по мотивам возражения не представил, на заседаниях коллегии отсутствовал.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы возражения убедительными в части.

С учетом даты международной регистрации рассматриваемого знака (08.04.2016) правовая база для оценки его охраноспособности на территории Российской Федерации 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.

В соответствии с пунктом 1¹ статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые:

1) приобрели различительную способность в результате их использования;

2) состоят только из элементов, указанных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

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.

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.

Проверяется также, не является ли заявленное обозначение или отдельные его элементы:

- общепринятыми символами, характерными для отраслей хозяйства или области деятельности, к которым относятся содержащиеся в перечне товары, для которых испрашивается регистрация товарного знака;

- условными обозначениями, применяемыми в науке и технике;

- общепринятыми терминами, являющимися лексическими единицами, характерными для конкретных областей науки и техники.

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 ложными или способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя.

Согласно пункту 37 Правил к ложным или способным ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его изготовителя обозначениям относятся, в частности, обозначения, порождающие в сознании потребителя представление об определенном качестве товара, его изготовителе или месте происхождения, которое не соответствует действительности.

В случае если ложным или вводящим в заблуждение является хотя бы один из элементов обозначения, то обозначение признается ложным или вводящим в заблуждение.

Оспариваемый знак  «SW» по международной регистрации № 1351152 представляет собой комбинацию символов «S» и «W» в оригинальном стилизованном шрифте. Правовая охрана знаку по международной регистрации № 1351152 на территории Российской Федерации предоставлена в отношении всех товаров 06, 12 и услуг 39 классов МКТУ, приведенных в перечне регистрации (см. WIPO Gazette № 7/2018).

Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации № 1351152 оспаривается Ягуар Лэнд Ровер Лимитед, Великобритания, по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 3 статьи 1483 Кодекса.

Деятельность Ягуар Лэнд Ровер Лимитед, Великобритания, связана с производством и продвижением автомобилей (Jaguar, Land Rover, Range Rover), то есть товаров, относящихся к 12 классу МКТУ, указанных в перечне оспариваемой регистрации. Согласно распечаткам (5), в частности, с сайта <https://megaobzor.com>, усматривается, что модельный ряд автомобилей лица, подавшего возражение, содержит, в частности, наименование «Range Rover Evoque SW1», включающее буквосочетание «SW». Изложенное позволяет коллегии усмотреть заинтересованность Ягуар Лэнд Ровер Лимитед, Великобритания, в подаче

возражения против предоставления правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1351152.

По мнению лица, подавшего возражение, оспариваемый товарный знак не соответствует требованиям, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку воспроизводит аббревиатуру «SW» от словосочетания «Station Wagon», используемую для указания типа кузова транспортного средства «универсал», а также не обладает различительной способностью, несмотря на использование стилизованного шрифта. Кроме того, в возражении отмечено, что для товаров, не имеющих отношения к автомобилям типа «универсал», оспариваемое обозначение способно ввести потребителей в заблуждение относительно товара.

Оспариваемое обозначение «», действительно, представляет собой сочетание букв, не обладающее словесным характером, поскольку состоит исключительно из согласных звуков.

Вместе с тем необходимо отметить, что законодательством допускается регистрация в качестве товарного знака обозначений, представляющих собой сочетание букв, не имеющих словесного характера, в случае если они имеют характерное графическое исполнение и образуют комбинацию, обладающую различительной способностью (подпункт 2 пункта 1¹ статьи 1483 Кодекса).

В данном случае обозначение «» имеет оригинальное графическое исполнение: буквы «SW» изображены с полутенью, создающей впечатление объемного изображения, соединены в одну ломаную линию и выполнены с наклоном.

В свою очередь, лицом, подавшим возражение, представлены сведения о том, что указанное графическое исполнение является традиционным для маркировки автомобилей. В частности, приведены фотографии изображения букв «SW» на

кузовах автомобилей «KIA Ceed SW» (



(



), «PEUGEOT 508 SW» (



).

Следовательно, обозначение «SW» используется в хозяйственном обороте различными производителями автомобилей в качестве обозначения характеристики товара, а именно, типа кузова автомобиля.

Для установления (подтверждения) того, что элемент является описательным, может быть использована любая информация, касающаяся семантики анализируемого элемента: энциклопедии, справочники, в том числе и специальная, в частности техническая, литература, толковые и другие словари, сведения, полученные из баз данных, сети Интернет.

Так, согласно информации сети Интернет (1), (2), универсалом называют тип кузова легкового автомобиля, который представляет собой вариант седана с увеличенным багажным отделением и дополнительной подъемной дверью. В ряде стран для обозначения такого типа кузова легковых автомобилей используется словосочетание «Station Wagon» (например, автомобиль «Ford Focus 1.8 TD Station Wagon»).

Для применения маркировки непосредственно на кузове автомобиля автопроизводители традиционно используют сокращения и аббревиатуры. Так, аббревиатура «SW» используется автопроизводителями «Peugeot», «KIA» («PEUGEOT 307 SW», «KIA Ceed SW») (5). При этом соответствующее указание на кузове автомобиля известно потребителям, поскольку данные марки представлены на российском рынке. Кроме того, такое указание заимствовано и российским автопроизводителем «АвтоВАЗ» («Lada Vesta SW») (4).

Необходимо отметить, что указанное в возражении значение наименования «Station Wagon» («Station-Wagon») как «автомобиль с кузовом универсал» содержится в словарях (см. <https://translate.academic.ru/Station%20Wagon/xx/ru/>), что

свидетельствует о длительности использования соответствующего обозначения в данном значении.

Таким образом, довод возражения о том, что оспариваемый товарный знак не обладает различительной способностью и не может служить средством индивидуализации легковых автомобилей следует признать убедительным.

Отнесение буквосочетания «SW» к неохраняемым элементам в отношении товаров 12 класса МКТУ соответствует также правоприменительной практике: в частности, в Российской Федерации предоставлена правовая охрана знакам по международным регистрациям №№ 772130 и 772089, в которых буквосочетание «SW» признано неохраняемым элементом товарных знаков «**PEUGEOT 206 SW**» и «**PEUGEOT 307 SW**».

Правовая охрана знаку по международной регистрации № 1351152 предоставлена для следующих товаров 12 класса МКТУ: *«средства транспортные; аппараты, перемещающиеся по земле, воздуху и воде; устройства и приспособления для канатных дорог; устройства опрокидывающие [части вагонов или вагонеток]; кузова для транспортных средств; тормоза для транспортных средств; кабины для подвесных канатных дорог; тележки грузовые; тележки опрокидывающиеся; тележки с подъемником; шасси транспортных средств; транспортеры воздушные; силовые агрегаты для наземных транспортных средств; фуникулеры; сцепки прицепов для транспортных средств; локомотивы; двигатели для фуникулеров; механизмы силовые для наземных транспортных средств; колодки тормозные для автомобилей; дороги канатные подвесные [тельферы]; башмаки тормозные для транспортных средств; составы подвижные для транспортных средств; трансмиссии для наземных транспортных средств; фургоны [транспортные средства]; транспортные средства с электродвигателями; транспортные средства для передвижения по суше, воздуху, воде или рельсовые; вагоны, вагонетки [железнодорожные]; колеса для транспортных средств».*

Установленное выше смысловое содержание оспариваемого товарного знака относится только к автомобилям.

Согласно Толковому словарю Ожегова (С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова), размещенному на сайте <https://dic.academic.ru> «автомобиль» – транспортное средство на колёсном (реже полугусеничном или другом) ходу с собственным двигателем для перевозок по безрельсовым путям.

В этой связи несоответствие оспариваемого обозначения пункту 1 статьи 1483 Кодекса в качестве обозначения, не обладающего различительной способностью, может быть установлено для следующих товаров 12 класса МКТУ: *«средства транспортные; аппараты, перемещающиеся по земле; кузова для транспортных средств; фургоны [транспортные средства]; транспортные средства с электродвигателями; транспортные средства для передвижения по суше»* (франц. – *véhicules; appareils de locomotion par terre; carrosseries pour véhicules; fourgonnettes [véhicules]; véhicules avec moteurs électriques; véhicules de locomotion par terre*).

Кроме того, оспариваемый товарный знак указывает на свойство и назначение и, следовательно, характеризует часть товаров, являющихся частями транспортных средств (в том числе автомобилей), а именно: *«тормоза для транспортных средств; шасси транспортных средств; силовые агрегаты для наземных транспортных средств; сцепки прицепов для транспортных средств; механизмы силовые для наземных транспортных средств; колодки тормозные для автомобилей; башмаки тормозные для транспортных средств; трансмиссии для наземных транспортных средств; колеса для транспортных средств»* (франц. – *freins pour véhicules; châssis de véhicule; groupes moteur pour véhicules terrestres; attelages de remorques pour véhicules; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; plaquettes de freins pour automobiles; sabots de frein pour véhicules; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; roues de véhicule*).

Приведенный анализ показывает, что оспариваемое обозначение не соответствует положениям пункта 1 статьи 1483 Кодекса для перечисленных товаров 12 класса МКТУ.

Возражение также содержит довод о том, что обозначение «SW» в отношении иных товаров, не имеющих отношения к автомобилям типа «универсал», способно

вести потребителей в заблуждение относительно товара. В отношении указанного довода коллегией установлено следующее.

К способным ввести в заблуждение могут быть отнесены обозначения, указывающие на вид товара и/или его характеристики и/или содержащие сведения об изготовителе и т.д. через ассоциации, которые они вызывают у потребителя. Способность обозначения ввести в заблуждение не вполне очевидна. Она имеет вероятностный характер.

Под способностью товарного знака ввести в заблуждение потребителя подразумевается, в частности, ситуация, когда информация, содержащаяся в товарном знаке, может создать искаженное представление о товаре, способное повлиять на решение потребителя.

Существующая правоприменительная практика свидетельствует о том, что предполагаемая ложная ассоциация обозначения относительно конкретных товаров и услуг, не обладающая признаками правдоподобности, сама по себе придает обозначению фантазийный характер.

Материалами возражения не доказано, что маркировка оспариваемым обозначением «» таких товаров 12 класса МКТУ как *«аппараты, перемещающиеся по воздуху и воде; транспортеры воздушные; фуникулеры; транспортные средства для передвижения по воздуху, воде или рельсовые; вагоны, вагонетки [железнодорожные]; локомотивы; тележки грузовые; тележки опрокидывающиеся; тележки с подъемником; составы подвижные для транспортных средств; кабины для подвесных канатных дорог; устройства и приспособления для канатных дорог; устройства опрокидывающие [части вагонов или вагонеток]; движители для фуникулеров; дороги канатные подвесные [тельферы]»* будет вводить потребителей в заблуждение относительно товара.

Указанные товары являются товарами производственно-технического назначения, которые предназначены для ограниченного круга потребителей, которые, как правило, осведомлены о характеристиках и свойствах этих товаров, что

снижает вероятность неверного представления о товаре в связи с указанием на нем

маркировки «».

Таким образом, довод возражения о способности оспариваемого обозначения вводить потребителей в заблуждение относительно товара является недоказанным.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.07.2018, признать предоставление правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1351152 недействительным в отношении товаров 12 класса МКТУ «véhicules; appareils de locomotion par terre, carrosseries pour véhicules; freins pour véhicules; châssis de véhicule; groupes moteur pour véhicules terrestres; attelages de remorques pour véhicules; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; plaquettes de freins pour automobiles; sabots de frein pour véhicules; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres; fourgonnettes [véhicules]; véhicules avec moteurs électriques; véhicules de locomotion par terre, roues de véhicule».