

**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 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 16.05.2019 возражение, поданное компанией Вольво Кар Корпорейшн, Швеция (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2017728628, при этом установила следующее.

Обозначение «S90» по заявке №2017728628 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 14.07.2017 на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства, включая наземные транспортные средства и моторные наземные транспортные средства; части и принадлежности для транспортных средств, включая части и принадлежности для наземных транспортных средств и моторных наземных транспортных средств, все включенные в 12 класс МКТУ».

Роспатентом 17.01.2019 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных товаров по причине его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы, изложенные в заключении по результатам экспертизы, сводятся к тому, что заявленное обозначение «**S90**» является неохраняемым, поскольку не обладает различительной способностью, представляя собой сочетание буквы и цифр, не имеющих характерного графического исполнения и словесного характера.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента, при этом отметив следующее:

- заявленное обозначение «**S90**» представляет собой легко произносимое сочетание латинской буквы и цифры, образующее вместе устойчивое сочетание, которое произносится как «эснайти», приобретает словесный характер;

- обозначение «**S90**», которое используется как непосредственно на продукции, так и при ее продвижении, приобрело различительную способность и ассоциируется у потребителей всего мира с компанией Вольво Кар Корпорейшн;

- автомобили «**S90**» подлежат к сегменту достаточно высокой ценовой категории, доступны небольшому кругу лиц, которые внимательно относятся к выбору автомобиля и владеют информацией о соответствующих средствах его маркировки, присущей тому или иному производителю, осуществляющему четкую политику в области наименования своей продукции;

- компания Вольво Кар Корпорейшн обладает исключительным правом на следующие товарные знаки: «**XC90**» по свидетельству №309653, «**V70**» по свидетельству №311793, «**C70**» по свидетельству №254574, «**C30**» по свидетельству №287572, «**S80**» по свидетельству №300859, «**V40**» по свидетельству №312902, «**V90**» по свидетельству №590388.

Кроме того, необходимо отметить, что на заседании коллегии, состоявшемся 01.07.2019, заявитель ходатайствовал об ограничении заявленного перечня товаров товарами 12 класса МКТУ «автомобили».

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2017728628 в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 12 класса МКТУ «автомобили».

В качестве иллюстрации доводов возражения заявителем представлены следующие документы:

- Свидетельство о регистрации S90 в ЕС [1];
- Распечатки страниц изданий сети Интернет о представлении автомобиля «S90» заявителем [2];
- Распечатки страниц изданий сети Интернет и пресс-релиз о представлении автомобиля «S90» заявителем на автосалоне в Детройте [3];
- Результаты поисковых запросов по «S90» Google, YouTube, публикации социальной сети Instagram [4];
- Распечатки статей из Википедии и с русскоязычного сайта заявителя [5];
- Распечатка пресс-релиза заявителя о российской премьеры автомобиля «S90», распечатки страниц изданий сети Интернет [6];
- Распечатки информационных статей автомобильных изданий [7];
- Брошюра об автомобилях «S90» [8];
- Отчет компании «Медиаскоп» [9];
- Аффидевит с переводом на русский язык [10];
- Копии регистрационных свидетельств товарного знака «S90» [11];
- Mobile World Congress - выставка будущего, Отчет за 2016 год - публикации блога И.Варламова, фото материалы [12];
- Распечатки пресс-релизов заявителя [13].

Изучив материалы дела и заслушав представителей заявителя, коллегия считает доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты (14.07.2017) поступления заявки №2017728628 правовая база для оценки охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 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 требованиями пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Пунктом 1.1 статьи 1483 Кодекса предусмотрено, что положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

К обозначениям, не обладающим различительной способностью, согласно пункту 34 Правил относятся: простые геометрические фигуры, линии, числа; отдельные буквы и сочетания букв, не обладающие словесным характером или не воспринимаемые как слово.

Как следует из положений пункта 35 Правил, 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 заявленном 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 различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения 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.

Заявленное обозначение «**S90**» по заявке №2017728628 с датой подачи от 14.07.2017 представляет собой сочетание заглавной буквы латинского алфавита «S» и числа «90», выполненных стандартным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 12 класса МКТУ, а именно, «автомобили».

Поскольку обозначение «S90» представляет собой не имеющее словесного характера сочетание буквы и числа, выполненных стандартным шрифтом без какой-либо графической проработки, способной оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения, вывод экспертизы о несоответствии этого обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным.

Вместе с тем, по мнению заявителя, представленные им материалы возражения свидетельствуют о том, что обозначение «S90» для заявленных товаров 12 класса МКТУ «автомобили» воспринимается в качестве товарного знака заявителя. Вместе с тем анализ представленных заявителем материалов как на стадии экспертизы, так и в возражении показал следующее.

Шведская компания Вольво Кар Корпорейшн является известным производителем транспортных средств, в том числе легковых автомобилей различных моделей, для индивидуализации которых, помимо основных средств

индивидуализации компании – товарных знаков «**VOLVO**», «», используются также буквенно-цифровые обозначения, в отношении которых действует правовая охрана на территории Российской Федерации: товарные знаки «**XC90**» по свидетельству №309653, «**V70**» по свидетельству №311793, «**C70**» по свидетельству №254574, «**C30**» по свидетельству №287572, «**S80**» по свидетельству №300859, «**V40**» по свидетельству №312902, «**V90**» по свидетельству №590388.

Как следует из представленных документов [5], автомобиль «VOLVO», сопровождаемый обозначением «S90», выпускался с 1997 года по апрель 1998 года в кузовах седан и универсал. На тот момент это была самая престижная и дорогая модель «VOLVO». Всего было выпущено 26269 седанов и 9067 универсалов, некоторые из этих автомобилей попали на российский рынок и до сих пор встречаются в объявлениях о продаже подержанных автомобилей. Позднее компания Вольво Кар Корпорейшн решила возобновить производство автомобилей под обозначением «S90».

Согласно многочисленным фотографиям, представленным заявителем, заявленное обозначение «S90» используется непосредственно на бампере



автомобиля «VOLVO» - «S90», а также это буквенно-цифровое обозначение фигурирует при продвижении продукции, например, в средствах массовой информации.

Как следует из представленных распечаток статей различных русскоязычных Интернет-изданий [2] о новом «VOLVO S90» отечественному потребителю стало известно, по крайней мере, в декабре 2015 года.

Официальный показ обновленного автомобиля «VOLVO» под обозначением «S90» состоялся на январском автошоу в Детройте (США), что усматривается из российских пресс-релизов за 2016 год [3].

Информация о продукции компании Вольво Кар Корпорейшн, а именно автомобилях под обозначением «S90», широко освещалась в сети Интернет [4] и доступна при обращении с поисковыми запросами в Google (выдано более 45 млн. результатов), YouTube, Instagram (более 44 тысяч подписчиков). Подробная информация о седане «VOLVO», сопровождаемым маркировкой «S90», была также опубликована на официальном сайте компании Вольво Кар Корпорейшн –

[www.volvocars.com/ru](http://www.volvocars.com/ru), в русскоязычной версии электронной энциклопедии Википедия [5].

Официально на территории Российской Федерации автомобиль заявителя «S90» был представлен в августе 2016 года, о чем были выпущены сведения российскими автомобильными изданиями [www.drive.ru](http://www.drive.ru), [www.kolesa.ru](http://www.kolesa.ru), [www.3dnews.ru](http://www.3dnews.ru) [7].

Согласно отчету, подготовленному аналитической компанией «Медиаскоп» [8], общее количество публикаций в СМИ, посвященных и/или упоминающих модель «S90» в период с 1 января 2016 г. по 28 сентября 2018 г. составляет: 115 (пресса), 237 (радио), 395 (телевидение), 662 (Интернет).

Заявитель представил сведения об объемах продаж моделей автомобилей «S90» в России и мире [10], в соответствии с которым в России с 2017 года было реализовано в розницу и под заказ порядка 586 / 620 единиц продукции соответственно. При этом следует учитывать, что автомобиль «VOLVO» типа седан «S90» относится к дорогостоящей продукции, в связи с чем доступен ограниченному кругу потребителей. Вместе с тем благодаря средствам массовой информации, публиковавшим сведения об этом автомобиле задолго до даты приоритета заявленного обозначения, обозначение «S90» как средство индивидуализации продукции компании Вольво Кар Корпорейшн стало известно не только потенциальному покупателю, но и всем лицам, интересующимся автомобильным сегментом рынка.

Следует также отметить, что компания Вольво Кар Корпорейшн является активным участником различных выставок. Например, в начале 2016 года автомобиль под обозначением «S90» был экспонирован на выставке Mobile World Congress в Барселоне, что освещалось в русской блогосфере [12]. Седан «S90» удостоен множества премий и является обладателем таких наград, как «Лучший седан (выбор читателей) – 2016» по версии Autonews.ru, Гран-при в номинации «Средний и бизнес-класс – 2017» по версии журнала «За рулём» [10], [13].

Следует отметить, что обозначению «S90» как средству индивидуализации автомобиля компании Вольво Кар Корпорейшн была предоставлена правовая

охрана во многих странах мира: Аргентина, Австралия, Беларусь, Бразилия, Канада, Китай, Гонконг, Индия, Южная Корея, Новая Зеландия, Норвегия, Южно-Африканская Республика, Сингапур, Швейцария, Турция, ОАЭ и США [11].

Таким образом, с учетом всех обстоятельств дела в совокупности, не усматривается оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака «S90» по заявке №2017728628 в отношении вида товара МКТУ «автомобили» по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, в силу приобретения эти обозначением различительной способности.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 16.05.2019, отменить решение Роспатента от 17.01.2019 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2017728628.**