

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 № 4520, рассмотрела возражение, поступившее 14.12.2017, поданное Daimler AG, Германия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации № 1285861, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака за № 1285861 с конвенционным приоритетом от 24.09.2015 была произведена 11.12.2015 на имя заявителя в отношении товаров 12 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Знак по международной регистрации № 1285861 представляет собой обозначение «**E 400 e**», выполненное в одну строку.

Роспатентом 03.08.2017 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «E 400 e» по международной регистрации № 1285861, мотивированное его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку знак «E 400 e» не обладает различительной способностью, состоит исключительно из букв и цифр, не имеющих специальной графической проработки.

В поступившем 14.12.2017 возражении заявитель не согласился с решением Роспатента, отметив следующее:

- Daimler AG – немецкий автомобилестроительный концерн, крупнейшая по обороту компания Германии по результатам 2006 года;

- история компании начинается в 1886 году, когда Готлиб Даймлер и Карл Бенц запатентовали первую в мире «трехколесную повозку с бензиновым двигателем»;

- компания имеет давние и тесные экономические связи с российским рынком: в 1894 году в Российской Империи был продан первый автомобиль Benz мощностью полторы лошадиные силы с двумя посадочными местами; в 1910 году в Москве открылся первый салон по продаже автомобилей Daimler-Motoren-Gesellschaft, а уже в 1912 Компания Daimler-Motoren-Gesellschaft становится поставщиком Двора Его Императорского Величества;

- на рынке Российской Федерации Компания присутствует с 1992 г. – именно тогда начал свою деятельность первый официальный российский дилер концерна Daimler-Benz AG -АО «ЛогоВАЗ-Беляево»;

- в автомобильной промышленности для выделения конкретной продукции в гражданском обороте общепринято использование наименований, состоящих из главного бренда, общего для всей серии продуктов компании, и марки, индивидуальной для каждого представителя ее модельного ряда (например, Honda CR-V, Nissan GTR, BMW X5, Audi Q7, Mazda 6);

- подобная лаконичность в наименовании отдельных марок автомобилей обусловлена стремлением придать автомобильной технике емкие, хорошо запоминающиеся наименования, при этом некоторая формальность обозначений свидетельствует не об их номенклатурно-техническом характере, но о следовании своеобразной традиции, в соответствии с которой использование буквенно-числовых обозначений является отличительной чертой данной индустрии;

- вследствие традиционности указанных наименований устанавливается взаимное соответствие между «главным брендом» и «подбрендом», в результате

чего последний легко приобретает узнаваемость и используется потребителями в виде самостоятельного наименования продукта;

- в повседневном общении потребители продукции заявителя, а также специалисты используют краткие и хорошо запоминающиеся буквенно-цифровые обозначения марок автомобилей Mercedes-Benz, в том числе (с 1990-х годов в разговорную лексику широких слоев населения, равно как и в сферу культуры, вошли сленговые наименования популярных в России марок автомобилей Mercedes-Benz: «шестисотый Мерседес» или просто «шестисотый» (Mercedes-Benz S 600), «пятисотый» (Mercedes-Benz S 500), «трехсотый» (Mercedes-Benz S 300) и т.д.);

- с 2015 года заявителем введена более упрощенная, прозрачная и логичная система обозначений и дополнительных спецификаций, которая строится вокруг пяти основных модельных рядов (А, В, С, Е и S);

- новая система обозначений различных модельных рядов и типов двигателей позволит клиентам ориентироваться во все расширяющемся портфеле моделей более простым и легким для запоминания способом;

- индекс «Е», применяется заявителем в отношении автомобилей Mercedes-Benz бизнес-класса (от нем. *Executivklasse* – «бизнес-класс»), которые сформировали на российском рынке репутацию бренда Mercedes как марки очень надежных и комфортных автомобилей высокого качества;

- в 2016 году публике была представлена обновленная серия автомобилей Е-класса с улучшенным дизайном, повышенным комфортом и рядом технологических инноваций, включая автопилот, сенсорную приборную панель и новое поколение моторов (бензиновых, дизельных и гибридных);

- модель автомобиля «Е 400 е» входит в серию автомобилей Mercedes-Benz Е-класса и позиционируется заявителем как «седан бизнес-класса», идеально подходящий для городских условий;

- серия «Е 400» доступна в разных комплектациях, каждой из которых отвечает присваиваемый заводской индекс «d», «с», «е» и т.д. (индекс «е» подразумевает под собой электрическую и гибридную версии автомобиля, с возможностью подзарядки посредством розетки);

Кол- во, ед.	2273	872	727	478	988	1262	1520	1778	2797	2668	2528	5599	29058	37436	44376	49533
--------------------	------	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------

- знак «Е 400 е», ввиду систематического использования в отношении товаров 12 класса МКТУ, непосредственно ассоциируется у российских потребителей с автомобилем Mercedes-Benz «Е 400 е», в силу чего может быть рассмотрен как обладающий различительной способностью;

- знак «Е 400 е» по международной регистрации № 1285861 был расценен Ведомствами страны происхождения, всех стран Европейского союза, а также Австралии, Швейцарии, Норвегии, Турции, Мексики, США, Индии как соответствующий критериям предоставления правовой охраны, в силу чего последняя была ему предоставлена в соответствующих странах.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 03.08.2017 и предоставить правовую охрану знаку «Е 400 е» по международной регистрации № 1285861 в отношении всех заявленных товаров 12 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

(1) распечатки из сети Интернет: история компании-заявителя в России; словарные материалы («шестисотый»), сведения о системе маркировки автомобилей заявителя;

(2) сведения о знаках заявителя, зарегистрированных МБ ВОИС и предназначенных для маркировки автомобилей «Е-класса»;

(3) распечатки из сети Интернет: цены на автомобили седан Е-класса (<http://www.mercedes-orion.ru>, <http://www.mercedes-ivanovo.ru>, <http://www.mercedes-altair-avto.ru>, <http://www.mercedes-belgorod.ru>, <http://www.mercedes-izmaylovo.ru>, <http://www.mercedes-autoforum.ru>, <http://www.mercedes-mb-belyaev.ru>, <http://www.mercedes-avilon.ru>, <http://www.mercedes-autoforum-spb.ru>, <http://www.mercedes-sotmotors.ru>, <http://www.mercedes-cardinal.ru>, <http://www.mercedes-asterion.ru>, <http://www.mercedes-ufa.ru>, <http://www.mercedes-omega.ru>, <http://www.mercedes-yaroslavl.ru>);

(4) распечатка международной регистрации № 1285861 с переводом на русский язык.

Изучив материалы дела и заслушав лиц, участвовавших в рассмотрении возражения, коллегия считает доводы возражения неубедительными.

С учетом даты конвенционного приоритета рассматриваемого знака (24.09.2015) 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.

Согласно пункту 35 Правил для доказательства приобретения обозначением различительной способности 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 обозначением различительной способности, проводится проверка, в рамках которой учитывается вся совокупность фактических сведений, содержащихся в соответствующих документах.

Документы, представленные заявителем для доказательства приобретения обозначением 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.

Знак «**E 400 e**» по международной регистрации № 1285861 представляет собой сочетание двух букв «E» и числа «400», выполненных в одну строку таким образом, что число расположено между буквами, первая из которых – заглавная, вторая – строчная. Правовая охрана испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров «automobiles et leurs parties structurelles» (автомобили и их составные части).

Поскольку обозначение «E 400 e» 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 об отсутствии различительной способности этого обозначения в рамках требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным.

Анализ представленных заявителем материалов (1) – (4) показал, что в них не упоминается обозначение «E 400 e», вследствие чего данные документы не могут рассматриваться в качестве доказательства приобретения знаком по международной регистрации № 1285861 различительной способности на территории Российской Федерации.

Так, материалы (1) содержат информацию об основных вехах деятельности компании Mercedes-Benz в России, история которой начинается с конца XIX века, а также сведения словарно-справочного характера с толкованием слова «шестисотый» применительно к продукции Мерседес (см. Словарь автомобильного жаргона, 2009) и информацию с сайта <http://www.autonavigator.ru>, согласно которой немецким производителем Mercedes-Benz планируется смена системы обозначений автомобилей с 2015 года.

Согласно возражению, заявитель считает, что обозначение «Е 400 е» для заявленных товаров 12 класса МКТУ способно восприниматься в качестве товарного знака заявителя, использующего не только наименование «бренда», но и наименование «подбренда» для индивидуализации своей продукции.

Действительно, для автомобильной промышленности характерно использование буквенно-числовых кодов в качестве обозначения определенной модификации автомобиля. При этом заявителем должно быть подтверждено, что заявленная буквенно-числовая комбинация сама по себе уникальна и воспринимается исключительно как товарный знак заявителя. Однако, таких документов заявителем представлено не было.

Сведений о характеристиках автомобиля «Е 400 е» в материалах возражения и в общедоступных источниках сети Интернет также не содержится. Отсутствует информация о предложениях к продаже подобных автомобилей российским потребителям (в том числе, на сайтах дилеров заявителя).

Таким образом, в материалах дела отсутствуют сведения, которые позволили бы оценить информированность потребителя об обозначении «Е 400 е» и его ассоциировании с определенным товаром конкретного производителя.

Что касается доводов возражения об уникальности обозначения «Е 400 е», то коллегия отмечает следующее.

Как следует из возражения, буква «е», расположенная в конце обозначения, обозначает модификацию автомобиля, предусматривающего электродвигатель. При этом использование строчной латинской буквы в конце буквенно-числового кода как способа характеристики типа двигателя автомобиля применяется не только заявителем, но и иными автопроизводителями (например, модификации автомобилей марки «BMW»: «BMW 220 d», «BMW 220 i» – http://www.autonet.ru/auto/ttx/bmw/2_series/301138; модификации автомобилей марки «Lexus»: «IS200t», «NX300h», «RX450h» – <http://www.base-ex.com/lexus-is-200t-turbo-ne-k-chemu-pridratsya>, <https://www.lexus.ru>).

Входящее в состав заявленного знака число «400» встречается в составе буквенно-числовых обозначений, используемых иными автопроизводителями

(например, модификации автомобилей марки «Scania»: «P 400», «R 400» – <https://www.scania.com/ru/ru/home.html>, модификация автомобилей марки «Lexus»: «RX400h» – <https://lexus.drom.ru/rx400h/>, автомобили «Rover 400» – https://avto-russia.ru/autos/rover/rover_400.html).

Буква «Е» в составе буквенно-числовых кодов также используется в других марках (например, модификация автомобилей марки «Lexus»: «ES250» – <https://www.lexus.ru>, серия «LE» в модельном ряду грузовых автомобилей «Man» – <http://www.germantrucks.ru/truck/1303>).

Таким образом, коллегия считает, что заявителем не доказано, что обозначение «Е 400 е» само по себе, без использования наименования марки автомобиля, способно индивидуализировать товары определенного производителя и ассоциируется исключительно с ним.

В отношении доводов заявителя о наличии у него исключительных прав на территории Российской Федерации на товарные знаки, содержащие различные буквенно-числовые обозначения, построенные по аналогичному принципу, что и заявленное обозначение, следует указать, что делопроизводство по каждому знаку ведется отдельно с учетом всех обстоятельств конкретного дела.

При этом, приняв к сведению представленную заявителем информацию о принадлежащих ему правах на буквенно-числовые знаки, коллегия также считает необходимым указать, что по ряду иных международных регистраций, принадлежащих как заявителю, так и другим лицам (в частности, компании Hyundai Motor Company), было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в связи с отсутствием у этих знаков различительной способности (см. например, международные регистрации №№ 997022 (знак «CLC 250»), 989887 (знак «NGT»), 1191494 (знак «V 220»), 1186219 (знак «V 250»), 1285691 (знак «GT90»), 1284372 (знак «G70»), 1281371 (знак «G90»), 1281371 (знак «G60»). Данное обстоятельство не позволяет говорить об однообразной практике экспертизы при регистрации буквенно-числовых обозначений для товаров 12 класса МКТУ.

Является неубедительным также довод заявителя о том, что предоставление правовой охраны знаку «E 400 e» в ряде стран-участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности обуславливает наличие оснований для вывода о его охраноспособности в Российской Федерации, поскольку регистрация этого знака проводилась в соответствии с национальными законодательствами этих стран, исходя из всех обстоятельств дела.

Таким образом, оценивая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия не усматривает оснований для вывода о соответствии знака по международной регистрации № 1285861 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.12.2017, оставить в силе решение Роспатента от 03.08.2017.