

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 №644/261, вступившими в силу с 06.09.2020, рассмотрела поступившее 14.01.2021 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 №2019737991, при этом установила следующее.

XC40

Обозначение «**XC40**» по заявке №2019737991 заявлено на регистрацию в качестве товарного знака 02.08.2019 на имя заявителя в отношении товаров 12 класса МКТУ *«транспортные средства, включая наземные транспортные средства и моторные наземные транспортные средства; части, принадлежности и аксессуары для транспортных средств, включая части, принадлежности и аксессуары для наземных транспортных средств и моторных наземных транспортных средств, все включенные в 12 класс МКТУ»*.

Роспатентом 15.09.2020 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 «**XC40**» является неохраняемым, поскольку не обладает различительной способностью, представляя собой сочетание букв и

цифр, не имеющих словесного характера и характерного графического исполнения. Кроме того, в заключении по результатам экспертизы указывается на отсутствие документов, подтверждающих приобретение заявленным обозначением различительной способности в качестве средства индивидуализации компании Вольво Кар Корпорейшн.

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

- заявленное обозначение «XC40» представляет собой легко произносимое сочетание латинской буквы и цифры, образующее вместе устойчивое сочетание, которое произносится как «иккси форти» и переводится как «иккси сорок / иккси сороковой», легко воспроизводится потребителем;

- обозначение «XC40» используется компанией Вольво Кар Корпорейшн как непосредственно для индивидуализации автомобиля, так и для его продвижения, в том числе в сети Интернет, на выставках;

- марка компактного кроссовера «XC40» компании Вольво Кар Корпорейшн была представлена в сентябре 2017 года в Милане, что широко освещалось в российских СМИ;

- автомобили «XC40» Вольво Кар Корпорейшн прочно заняли свою нишу в мире и на российском рынке, их продажа была анонсирована в 2017 году, продвижение автомобилей активно осуществлялось до даты подачи заявки на регистрацию заявленного обозначения в качестве товарного знака, автомобили были удостоены наград и премий в области автомобилестроения, в том числе в 2019 году кроссовер «XC40» был признан лучшим в категории компактных кроссоверов в России;

- автомобиль «XC40» имеет достаточно высокую ценовую категорию, доступен небольшому кругу лиц, внимательно изучающему рынок и владеющему информацией о соответствующих средствах маркировки автомобилей, присущей тому или иному производителю, осуществляющему четкую политику в области наименования своей продукции;

- на автомобильном рынке крупными концернами, такими как, например, Audi, BMW, традиционно использование буквенно-цифровых обозначений, привычных для потребителей;

- компания Вольво Кар Корпорейшн обладает исключительным правом на следующие товарные знаки: «**XC90**» по свидетельству №309653, «**XC60**» по

XC90
свидетельству №477769, «**XC70**» по свидетельству №310498, «**Black Edition**» по

XC70
свидетельству №501141, «**Black Edition**» по свидетельству №501140, «**V70**» по
свидетельству №311793, «**V90**» по свидетельству №590388, «**C70**» по
свидетельству №254574, «**S80**» по свидетельству №300859, «**S40**» по
свидетельству №308994, «**V40**» по свидетельству №312902, «**V50**» по
свидетельству №308995, «**S60**» по свидетельству №310497, «**S90**» по
свидетельству №724262.

В силу изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение по заявке №2019737991 в качестве товарного знака в отношении скорректированного перечня товаров 12 класса МКТУ «*транспортные средства, а именно автомобили*».

В качестве иллюстрации доводов возражения заявителем представлены следующие документы:

- (1) Распечатки страниц изданий сети Интернет о предоставлении автомобиля XC40 заявителем;
- (2) Пресс-релиз о предоставлении автомобиля XC40 заявителем в России;
- (3) Распечатки из сети Интернет, касающиеся заявленного обозначения;
- (4) Распечатки статьи из Википедии и с русскоязычного сайта заявителя;
- (5) Распечатки информационных статей автомобильных изданий;
- (6) Брошюра об автомобилях XC40;
- (7) Пресс-релиз с данными о продажах автомобилей XC40;
- (8) Аффедевит с переводом на русский язык;

(9) Пресс-релиз и фотоматериалы об автомобильных премиях с участием автомобиля XC40;

(10) Сведения о продажах автомобилей XC40 на территории Российской Федерации.

Кроме того, на стадии экспертизы заявленного обозначения были представлены сведения о регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака во многих странах мира (11).

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

С учетом даты (02.08.2019) поступления заявки №2019737991 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 заявлении 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 «**ХС40**» по заявке №2019737991 с датой подачи от 02.08.2019 представляет собой сочетание заглавных букв латинского алфавита «Х», «С» и числа «40», выполненных стандартным шрифтом. Регистрация заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается в отношении скорректированного перечня товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства, а именно автомобили».

Поскольку обозначение «ХС40» представляет собой не имеющее словесного характера сочетание букв 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, анализ представленных материалов возражения показал, что обозначение «XC40» воспринимается в качестве средства индивидуализации заявителя.

Так, 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**», «**XC90**», «**XC60**», «**XC90**», «**XC70**», «**XC70**» по свидетельству №309653, «**XC60**» по свидетельству №477769, «**XC90**» по свидетельству №310498, «**Black Edition**» по свидетельству №501141, «**XC70**» по свидетельству №501140, «**V70**» по свидетельству №311793, «**V90**» по свидетельству №590388, «**C70**» по свидетельству №254574, «**S80**» по свидетельству №300859, «**S40**» по свидетельству №308994, «**V40**» по свидетельству №312902, «**V50**» по свидетельству №308995, «**S60**» по свидетельству №310497, «**S90**» по свидетельству №724262.

Согласно фотографиям, представленным в официальной брошюре Вольво Кар Корпорейшн (6), заявленное обозначение «XC40» предназначено для индивидуализации товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства, а именно автомобили» и используется непосредственно на бампере автомобиля «VOLVO» -



«**XC40**», а также это буквенно-цифровое обозначение фигурирует при продвижении продукции, например, в средствах массовой информации.

Из документов (1), (5) усматривается, что о новом «VOLVO XC40» отечественному потребителю стало известно из средств массовой информации,

освещающих новости автомобильного рынка (например, <https://auto.mail.ru>, <https://dvizhok.su>, <https://cartimes.ru>, <https://www.drive.ru/>, <https://www.zr.ru>, <https://motor.ru/>), по крайней мере, в сентябре 2017 года.

Как следует из вышеуказанных документов (1), автомобиль «VOLVO» типа «кроссовер», сопровождаемый обозначением «XC40», был впервые представлен в сентябре 2017 года во время Недели моды в Милане, его производство стартовало на заводе в Генте в сентябре того же года. В апреле 2018 года было объявлено о начале продаж в России (10). Автомобиль «VOLVO XC40» экспонировался летом 2018 года на территории Strelka Summer Lounge Красного Октября в Москве.

Информация о продукции компании Вольво Кар Корпорейшн, а именно автомобилях под обозначением «XC40», широко освещалась в сети Интернет (3) и доступна при обращении с поисковыми запросами в Google, Rambler, Yandex, YouTube, Instagram (более 66 тысяч подписчиков). Подробная информация о седане «VOLVO», сопровождаемым маркировкой «XC40», была также опубликована на официальном сайте компании Вольво Кар Корпорейшн – <https://www.volvocars.com/ru>, в русскоязычной версии электронной энциклопедии Википедия (4).

Заявитель представил сведения об объемах продаж моделей автомобилей «VOLVO XC40» в России и мире (7), (8), (10), в соответствии с которыми в России в 2018 году продано 957 автомобилей, а в 2019 году было реализовано уже 1952 единиц продукции данной марки (соответственно продажи в мире в 2018 году составили 75828 автомобилей, а в 2019 – 139847 автомобилей).

При этом следует учитывать, что автомобиль «VOLVO» марки «XC40» относится к дорогостоящей продукции (рекомендованная розничная цена в 2018 году исчислялась от 2 160 000 рублей (1)), в связи с чем доступен ограниченному кругу потребителей. Вместе с тем благодаря средствам массовой информации, публикавшим сведения об этом автомобиле задолго до даты приоритета заявленного обозначения, обозначение «XC40» как средство индивидуализации продукции компании Вольво Кар Корпорейшн стало известно не только

потенциальному покупателю, но и всем лицам, интересующимся автомобильным сегментом рынка.

Следует также указать, что компания Вольво Кар Корпорейшн является активным участником различных мировых автомобильных выставок и мероприятий (9). При этом «VOLVO XC40» в России был признан лучшим компактным кроссовером по версии автомобильной премии «За Рулем» - 2019.

Следует отметить, что обозначению «ХС40» как средству индивидуализации автомобиля компании Вольво Кар Корпорейшн была предоставлена правовая охрана во многих странах мира: Аргентина, Австралия, Беларусь, Бразилия, Канада, Китай, Чехия, Европейский Союз, Гонконг, Венгрия, Индонезия, Индия, Южная Корея, Кувейт, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Норвегия, Саудовская Аравия, Сингапур, Южно-Африканская Республика, Швейцария, Турция, ОАЭ и США (11).

Таким образом, с учетом всех обстоятельств дела в совокупности, не усматриваются оснований для отказа в государственной регистрации товарного знака «**ХС40**» по заявке №2019737991 в отношении вида товара МКТУ «*транспортные средства, а именно автомобили*» по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 1483 Кодекса, в силу приобретения этим обозначением различительной способности.

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

удовлетворить возражение, поступившее 14.01.2021, отменить решение Роспатента от 15.09.2020 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2019737991.