

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия Палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 от 24.06.2013, поданное компанией Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, Allemagne (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – решение Роспатента) об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1093414, при этом установлено следующее.

Международная регистрация №1093414 с конвенционным приоритетом от 07.02.2011 произведена в Международном бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности на имя заявителя в отношении товаров 07, 09 и 12 классов МКТУ, указанных в регистрации.

Знак по международной регистрации №1093414 представляет собой комбинацию буквы «М» и слова «Performance», выполненных стандартным шрифтом буквами латинского алфавита.

Решением Роспатента от 18.03.2013 знаку по международной регистрации №1093414 было отказано в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации в отношении всех товаров, указанных в перечне регистрации, ввиду его несоответствия требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано тем, что заявленное обозначение

представляет собой сочетание простой латинской буквы «М», не имеющей словесного характера и характерного графического исполнения, и слова «Performance», используемое в качестве термина/лексической единицы, тесно связанной с областью деятельности заявителя. Performance в переводе с английского – «тех. характеристика (работы машины); эксплуатационные качества; производительность; эффективность; качество функционирования» (см. АБВУУ Lingvo: Англо-русский словарь общей лексики Lingvo Universal; Англо-русский словарь технических терминов; Англо-русский словарь по вычислительной технике и программированию; Англо-русский научно-технический словарь; Мультитран/<http://slovari.yandex.ru/dic.academic.ru/>).

В возражении от 24.06.2013, поступившем в Палату по патентным спорам, заявитель выражает свое несогласие с указанным решением, приводя следующие доводы:

- заявленное обозначение «М Performance» воспринимается как единое словесное обозначение, которое произносится на русском языке как «эм пефоманс»;
- «М Performance» обозначает «исполнение/выполнение в стиле М», где под «М» подразумевается новое подразделение компании BMW AG – BMW M Performance, продукция которого отличается ярким спортивным стилем;
- рядовой потребитель, один раз увидев это обозначение, сможет легко ассоциировать его с продукцией заявителя, чему способствует вхождение в заявленное обозначение буквы «М», ранее зарегистрированной в качестве товарного знака на имя заявителя;
- заявленное словесное обозначение является словесным эквивалентом логотипа, который используется заявителем на выпускаемой продукции, и приобрело различительную способность в результате его использования в отношении заявленных товаров на территории Российской Федерации – первые упоминания в прессе относятся к 2010, массово информация

появляется в конце 2011 – начале 2012 гг., что подтверждается информационными материалами из сети Интернет;

- обозначение «М Performance» используется заявителем для обозначения топовых модификаций автомобилей марки BMW, а также для маркировки различного дополнительного оборудования и аксессуаров для автомобилей;

- заявленное обозначение «М Performance», а также его элемент буква «М» несомненно обладают различительной способностью как таковые, а также в силу приобретенной различительной способности на территории Российской Федерации и не указывают на вид и характер деятельности заявителя.

На основании изложенного заявителем выражена просьба об отмене решения об отказе и предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1093414 без дискламации элемента «М».

К возражению приложены следующие материалы:

- распечатки из сети Интернет, касающиеся использования заявленного обозначения [1];

- копия страницы из Толкового словаря русского языка под ред. С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой [2];

- распечатки из электронных словарей Яндекс и Мультитран со значениями слова «Performance»[3];

- распечатки из базы данных ВОИС регистраций товарных знаков заявителя [4];

- копии охраняемых документов, выданных патентными ведомствами других стран [5].

Изучив материалы дела и заслушав участвующих в рассмотрении возражения, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты (07.02.2011) конвенционного приоритета международной регистрации №1093414 знака правовая база для оценки его

охраноспособности включает в себя Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 (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, являющихся общепринятыми терминами.

Указанные элементы могут быть включены в товарный знак как неохраняемые элементы, если они не занимают в нем доминирующего положения.

Положения настоящего пункта не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3.1 Правил к таким обозначениям относятся, в частности, обозначения, представляющие собой простые буквы, не имеющие словесного характера и характерного графического исполнения.

Согласно пункту 2.3.2.2 Правил к общепринятым терминам относятся лексические единицы, характерные для конкретных областей науки и техники.

В пункте 2.3.2.4 Правил указано, что доказательства приобретения обозначением различительной способности представляются заявителем. К таким доказательствам, в частности, относятся сведения о длительности использования обозначения, об интенсивности его использования и т.д.

Заявленное обозначение представляет собой латинскую букву «M» и слово «Performance», выполненных стандартным шрифтом. Слово «Performance» в переводе на русский язык означает «исполнение, выполнение; тех. характеристика (работы машины); эксплуатационные качества;

производительность; коэффициент полезного действия; рабочий режим, рабочие характеристики и др.» (см. Яндекс. Словари АБВУ Lingvo, Англо-русский словарь общей лексики Lingvo Universal; Англо-русский словарь технических терминов; Англо-русский словарь по вычислительной технике и программированию; Англо-русский научно-технический словарь; Англо-русский автомобильный словарь; Англо-русский политехнический словарь; <http://slovari.yandex.ru>; [dic.academic.ru](http://dic.academic.ru)).

Предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1093414 на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 07, 09 и 12 классов МКТУ, указанных в перечне.

Анализ знака на соответствие его требованиям охраноспособности, изложенным в пункте 1 статьи 1483 Кодекса, показал следующее.

В связи с тем, что сведения о семантике обозначения «М Performance» как устойчивого идиоматического выражения, обладающего самостоятельным смысловым значением, отсутствуют, анализ обозначения проводится отдельно в отношении каждого элемента, а не как единого словосочетания.

Как правомерно указано в заключении по результатам экспертизы, элемент «М», входящий в состав заявленного обозначения, представляет собой согласную букву, которая не имеет словесного характера и выполнена стандартным шрифтом, без каких – либо графических особенностей, способных оказать влияние на индивидуализирующую функцию обозначения.

Вторым элементом заявленного обозначения является слово «Performance», представляющее собой термин/лексическую единицу, тесно связанную с областью деятельности заявителя, о чем свидетельствует информация из вышеуказанных словарно-справочных источников информации.

Анализ российского потребительского рынка товаров, относящихся к транспортным средствам, и практики регистрации обозначений, в состав которых входит слово «Performance», показывает, что использование этого слова в качестве технического термина является характерным для транспортной сферы и связанных с ней областей.

Следует отметить, что слово «Performance» используется различными производителями товаров 07, 09, 12 классов МКТУ, среди которых, кроме заявителя, такие компании как Ниссан, Фольксваген, Хок и др. При этом обозначение «Performance» в отношении товаров указанных классов регистрируется в составе товарных знаков при наличии в знаке элемента, выполняющего основную индивидуализирующую функцию (см., например, свидетельство №422706 «**INFINITI PERFORMANCE LINE**», свидетельство №377356 «aviation performance products»(обозначение комбинированное), свидетельство №337764 «**HAWK PERFORMANCE**», свидетельство №457919 «**G-DRIVE Extra-Performance**», свидетельство №360423 «**NISSAN HIGH PERFORMANCE CENTRE**», свидетельство №356520 «**SPEEDHUNTER Powerboat hi-performance**», свидетельство №443651 «**MEGAStart High-performance batteries**»).

Что касается заявленного обозначения, то оно не содержит ни одного «сильного» элемента, способного выполнять функцию товарного знака, поскольку буква «М», не имеющая характерных графических особенностей, к таким элементам отнесена быть не может.

Таким образом, вывод экспертизы о том, что слово «Performance» относится к категории обозначений, являющихся общепринятыми терминами (пункт 1 статьи 1483 Кодекса), следует признать правомерным.

Довод заявителя о том, что «М Performance» обозначает в переводе на русский «исполнение/выполнение в стиле М», не может быть принят во внимание коллегией, поскольку представляет собой вольный перевод этого обозначения, отсутствующий в словарях. В отношении довода заявителя о том, что знак «М Performance» по международной регистрации №1093414

приобрел различительную способность в результате его использования на территории Российской Федерации, необходимо отметить следующее.

Представленные заявителем материалы являются распечатками с различных сайтов сети Интернет, носят рекламный характер и в основном датированы началом 2012 года, хотя имеются единичные упоминания в прессе о создании новой линейки автомобилей – M Performance, датированные 2010 – 2011 гг. Также следует отметить, что материалы возражения не содержат сведений о том, что продукция заявителя под обозначением «M Performance» реализовывалась на территории Российской Федерации, не представлено сведений об объемах продаж на территории Российской Федерации, о затратах на рекламу, о степени информированности потребителей о продукции заявителя, маркированной знаком по международной регистрации №1093414.

Отсутствие сведений о том, что товары 07, 09, 12 классов МКТУ, маркированные обозначением «M Performance», в отношении которых испрашивается предоставление правовой охраны знаку по международной регистрации №1093414 на территории Российской Федерации, ассоциировались в сознании потребителя с заявителем – компанией Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, не позволяет коллегии прийти к выводу о приобретении указанным обозначением различительной способности в результате его использования.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам приходит к выводу о том, что знак по международной регистрации №1093414 состоит исключительно из неохраноспособных элементов, в связи с чем он не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Таким образом, знаку «M Performance» по международной регистрации №1093414 не может быть предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации, что свидетельствует о правомерности изложенного в заключении по результатам экспертизы вывода о несоответствии заявленного обозначения требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам

пришла к выводу:

**отказать в удовлетворении возражения от 24.06.2013 и оставить в силе решение Роспатента от 18.03.2013.**