

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 28.05.2018, 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 № 1283837, при этом установила следующее.

Международная регистрация знака «**G 65**» за № 1283837 была произведена 11.12.2015 на имя заявителя в отношении товаров 12 класса Международной классификации товаров и услуг (далее – МКТУ), указанных в перечне регистрации.

Роспатентом 01.08.2017 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку «G 65» по международной регистрации № 1283837. Указанное решение явилось подтверждением предварительного отказа в предоставлении правовой охраны данному знаку, мотивированного его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку знак «G 65» не обладает различительной способностью,

состоит исключительно из букв и цифр, не имеющих специальной графической проработки.

В поступившем 28.05.2018 возражении заявитель не согласился с решением Роспатента, отметив следующее:

- Daimler AG – немецкий автомобилестроительный концерн; по результатам 2006 года – крупнейшая по обороту компания Германии со штаб-квартирой в городе Штутгарт, земля Баден-Вюртемберг; история компании началась в 1886 году, в 1926 году две самостоятельные компании Daimler Motoren Gesellschaft и Benz & Cie объединились в союз – Daimler-Benz AG; концерн DaimlerChrysler AG образован в ноябре 1998 года в результате приобретения концерном Daimler-Benz AG компаний, входящей в «большую тройку» автомобильной индустрии США – корпорации Chrysler LLC; 04.10.2007 название DaimlerChrysler AG было изменено на нынешнее Daimler AG;

- 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; даже в условиях закрытой экономики советского периода на протяжении 1946-1969 гг. Daimler-Benz AG экспортировал в СССР 604 легковых автомобилей, 20 грузовых автомобилей, 7 автобусов и 14 автомобилей Unimog;

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

- статистика продаж в России все последние годы демонстрирует уверенный рост, позволяющий судить о возрастающем интересе потребителей к продукции Daimler AG;

- с целью защиты прав на объекты интеллектуальной собственности заявитель зарегистрировал ряд товарных знаков, представляющих собой буквенно-цифровые обозначения, использующиеся для маркировки автомобилей и их составных частей;

- 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; использование такого метода обозначений основано на соотношении «бренда» и «подбренда», при этом «подбренд» обладает весомым уровнем дистинктивности, поскольку соотносится с наименованием конкретной марки автомобиля, например, широко известными являются следующие марки автомобилей:

| «Главный бренд» | «Подбренд» | Пример использования |
|-----------------|------------|---|
| Honda | CR-V |  |
| Nissan | GTR |  |
| BMW | X5 |  |
| Audi | Q 7 |  |
| 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;

- известно, что в повседневном общении потребители продукции заявителя, а также специалисты используют краткие и хорошо запоминающиеся буквенно-цифровые обозначения марок автомобилей «Mercedes-Benz» (примером может служить тот факт, что 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: система строится вокруг пяти модельных рядов (A, B, C, E и S), параллельно с наименованиями которых некоторые типы двигателей получили дополнительные буквенные коды;

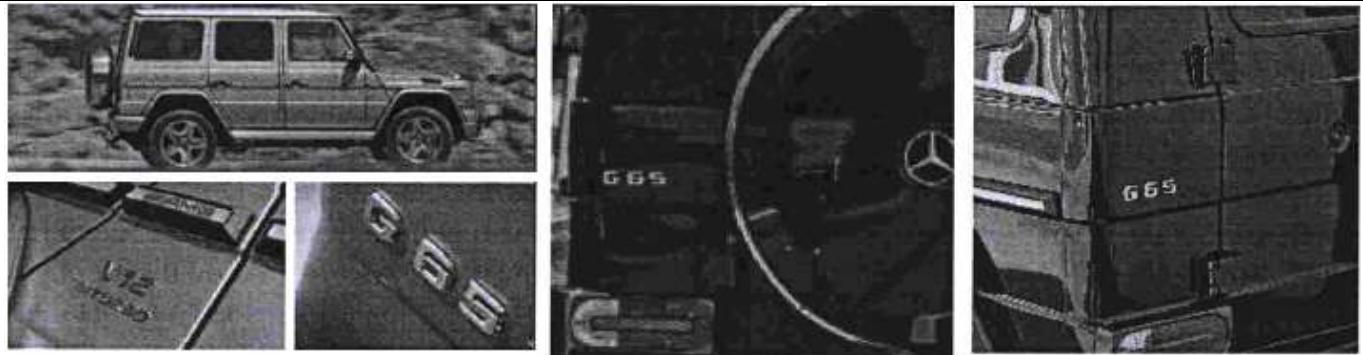
- одним из наиболее известных индексов, используемых для маркировки серии внедорожников, является индекс «G», применяемый компанией Daimler AG в отношении автомобилей повышенной проходимости «Mercedes-Benz» (G – сокр. от нем. *Gelandewagen* – «внедорожник»);

- в отличие от иных серий транспортных средств торговой марки «Mercedes-Benz», автомобили G-класса сохраняют свой уникальный внешний вид независимо от модификации уже на протяжении нескольких десятилетий;

- товарный знак «G 65» предназначен для маркировки автомобиля «Mercedes-Benz G 65», серийный выпуск которых начался в 2012 году;

- способ использования товарного знака «G 65» для маркировки автомобиля представлен ниже:

Примеры использования товарного знака «G 65»



- на территории Российской Федерации уже предоставлена правовая охрана большому количеству товарных знаков заявителя, представляющих собой буквенно-числовые обозначения и использующихся для маркировки автомобилей «Mercedes-Benz» их частей и сопутствующих товаров 12 класса МКТУ: международные регистрации №№ 1244412 («C 450»), 1244411 («CLS 450»), 1219798 («B 160»), 1219799 («B 180»), 1222589 («B 200»), 1222590 («B 250»), 1244605 («B 250 e»), 1244603 («B 220 e»), 1244617 («B 200 c»), 1244581 («GLA 180»), 1244591 («GLA 250»), 1244592 («GLA 300»), 1244589 («GLC 300 e»), 1244593 («GLC 350»), 1244585 («GLC 350 e»), 1244582 («GLC 450»), 1244574 («GLE 300»), 1244576 («GLE 300 e»), 1244584 («GLE 320»), 1244583 («GLE 350»), 1244579 («GLE 350 e»), 1244580 («GLE 400»), 1244575 («GLE 450»), 1244594 («GLE 500»), 1244596 («GLE 500 e»), 1244578 («GLS 350»), 1219800 («A 160»), 1219797 («CLS 350»), 1219801 («CLS 500»), 1222588 («A 180»), 1222587 («A 200»), 1223172 («A 220»), 1222569 («A 250»), 1223171 («C 300»), 1223170 («C 350»), 1222564 («CLA 200»), 1222561 («CLA 250»), 1222568 («CLS 400»), 1222557 («GLC 200»), 1222554 («GLC 250»), 1222553 («GLC 300»), 1222560 («SL 350»);

- обозначение «G 65» обладает различительной способностью за счет определенно расположенной совокупности буквы и цифр, благодаря чему эта совокупность элементов приобретает уникальность и может служить для маркировки товаров производителя;

- присутствующие на рынке Российской Федерации с 1992 года автомобили «Mercedes-Benz» на сегодняшний день хорошо известны потребителям далеко за пределами круга автомобилистов, при этом узнаваемость автомобилей заявителя распространяется не только на общее наименование, но и на конкретные единицы модельного ряда;

- серийный выпуск моделей «Mercedes-Benz» G-класса начался еще в 1979 году, при этом поставки осуществлялись в основном на рынки автомобилей Восточной Европы и Ближнего Востока (Россия, Турция, Египет и т.д.), ввиду чего автомобиль данной модели в различных модификациях в течение длительного времени доступен и известен российским потребителям;

- с 1979 года G-класс был признан одним из самых достойнейших внедорожников во всем мире и стал моделью, производящейся дольше всего в истории компании, именно благодаря ему все кроссоверы и внедорожники компании имеют в своем названии букву «G»;

- обновленная версия «G 65 AMG» – вершина развития модели: этот внедорожник является самой дорогой моделью марки на российском рынке (цены начинаются от 14 млн. руб.), он оснащен бензиновым битурбо двигателем «V12» объемом шесть литров, развивающим 612 лошадиных сил и 1000 Нм крутящего момента, до сотни новинка разгоняется за 5,3 секунды, а ее максимальная скорость составляет 230 километров в час;

- широкое использование обозначения «G 65» для маркировки соответствующих автотранспортных средств иллюстрируется многочисленными «тест-драйвами» и другими обзорами характеристик автомобиля в средствах массовой информации, следовательно, товарный знак «G 65» будет восприниматься российскими потребителями как обозначение компании Daimler AG, в силу чего может быть признан обладающим различительной способностью;

- товарный знак «G 65» на имя компании-заявителя был расценен ведомствами страны происхождения и ряда стран мира как соответствующий условиям охраноспособности, в силу чего ему была предоставлена правовая охрана.

На основании вышеизложенного заявитель просит отменить решение Роспатента от 01.08.2017 и предоставить правовую охрану знаку «G 65» по международной регистрации № 1283837 в отношении всех товаров 12 класса МКТУ.

К возражению приложены следующие материалы:

- (1) распечатки статей из сети Интернет: «История Mercedes-Benz в России»; «История марки в России»; «Много цифр: что означают числовые индексы Mercedes-Benz»;
- (2) словарные материалы («шестисотый») с сайта <http://dic.academic.ru>;
- (3) распечатка статьи из сети Интернет: «Mercedes меняет систему обозначений своих моделей»;
- (4) распечатки сведений о знаках по международным регистрациям №№ 1219798 («B 160»), 1219800 («A 160»), 1222560 («SL 350»), 1222568 («CLS 400»), 1222588 («A 180»), 1223170 (C 350»), 1244581 («GLA 180»), 1244582 («GLC 450»), 1244594 («GLE 500»);
- (5) распечатка статьи из Википедии: «Mercedes-Benz G-класс»;
- (6) распечатки из сети Интернет сведений об автомобилях «G 65 AMG»;
- (7) распечатки сведений о товарном знаке «G 65» из базы данных TMview;
- (8) распечатка сведений о международной регистрации № 1283837 из базы данных WIPO Madrid Monitor;
- (9) сведения о регистрации товарного знака «G 65» в других странах.

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

С учетом даты международной регистрации рассматриваемого знака (11.12.2015) 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 заявлением 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 заявлением 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 «**G 65**» по международной регистрации № 1283837 представляет собой сочетание буквы «G» и числа «65», выполненных в одну строку. Правовая охрана испрашивается на территории Российской Федерации в отношении товаров 12 класса МКТУ: «véhicules à moteur et leurs parties» (механические транспортные средства и их части).

Согласно оспариваемому решению Роспатента от 01.08.2017 отказ в предоставлении правовой охраны знаку по международной регистрации № 1283837 обоснован несоответствием знака «**G 65**» требованиям, предусмотренным положениями пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Поскольку обозначение «G 65» 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 об отсутствии различительной способности этого обозначения на основании требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным.

Заявитель в своем возражении отмечает, что обозначение «G 65» 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 материалов с возражением не представлено.

При этом согласно классификации, основанной на рекомендациях ЕЭК ООН, буква «G» используется для обозначения категории транспортных средств повышенной проходимости.

Кроме того, использование буквы «G» в сочетании с числовыми элементами является нередким для автомобильной индустрии: буква «G» широко применяется иными производителями транспортных средств – товаров 12 класса МКТУ (например, в сети Интернет имеется информация о транспортных средствах, в наименованиях моделей которых используется буква «G»: автомобили фирма Scania AB (G 500, G 400, <http://webportalsrv.gost.ru>); автомобили фирмы HYUNDAI (G 80, G 90, <https://www.hyundai.ru/>) и др.).

Таким образом, в распоряжение коллегии не представлено доказательств того, что обозначение «G 65» само по себе ассоциируется с товарами именно заявителя и может выполнять индивидуализирующую функцию.

Доводы заявителя о том, что обозначение «G 65» широко используется в России, хорошо известно потребителям, в том числе до даты его международной регистрации (11.12.2015), следовательно, приобрело различительную способность в результате его использования, являются недоказанными.

Представленные с возражением материалы не подтверждают приобретение обозначением «G 65» различительной способности по следующим причинам.

Материалы (1) содержат информацию об основных вехах деятельности компании Mercedes-Benz в России, история которой начинается с конца XIX века, информацию с сайта <http://www.kolesa.ru>, раскрывающую историю смены индексов, использующихся для обозначения моделей (сведения об индексе «G 65» отсутствуют). Материалы (2) представляют собой сведения словарно-справочного характера с толкованием слова «шестисотый» применительно к продукции Мерседес (см. Словарь автомобильного жаргона, 2009). Материалы (3) содержат информацию с сайта <http://www.autonavigator.ru>, согласно которой немецким производителем Mercedes-Benz планируется смена системы обозначений автомобилей с 2015 года.

В распечатке из Википедии (5) содержатся сведения о серии автомобилей «Mercedes-Benz» G-класса. Распечатки из других Интернет-ресурсов (6) содержат информацию о технических характеристиках автомобилей «Mercedes-Benz» G-класса, отзывы и прочее.

Согласно этим сведениям, автомобили заявителя G-класса претерпевали постоянные изменения как в части обновлений самого автомобиля, так и в части наименования, применяемого для обозначения соответствующей модели.

Как следует из совокупности имеющейся в деле информации автомобиль, в наименовании которого используется заявленный знак «G 65», представляет собой серию автомобилей, выпускаемых с 2012 года (5). Его маркировка непременно сопровождается обозначением «AMG». Таким образом, наименование «G 65» без

дополнительных элементов (в частности, «AMG», «Mercedes-Benz») не встречается. Следовательно, индивидуализация автомобилей осуществляется совокупностью нескольких элементов, например: «Mercedes-Benz G 65 AMG», «G 65 AMG» и т.д.

В части довода заявителя о наличии у него исключительных прав на территории Российской Федерации на товарные знаки, содержащие различные буквенно-числовые обозначения (4), следует указать, что делопроизводство по каждому знаку ведется отдельно с учетом всех конкретных обстоятельств дела. При этом, приняв к сведению предоставленную заявителем информацию о принадлежащих ему исключительных правах на буквенно-числовые знаки по приведенным возражении международным регистрациям, коллегия также считает необходимым отметить, что по ряду иных международных регистраций, принадлежащих как заявителю, так и иным лицам (в частности, компании Hyundai Motor Company) было отказано в предоставлении правовой охраны товарным знакам на территории Российской Федерации в связи с отсутствием у них различительной способности (см. международные регистрации № 1284372 (знак «G70»), № 1281371 (знак «G90»), № 1281371 (знак «G60»)). Данное обстоятельство не позволяет сделать вывод об однообразной практике экспертизы при регистрации буквенно-числовых обозначений для товаров 12 класса МКТУ.

Представляется неубедительным также довод заявителя о том, что предоставление правовой охраны знаку «G 65» в ряде стран-участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности (9) обуславливает наличие оснований для вывода о его охраноспособности в Российской Федерации, поскольку регистрация этого знака проводилась в соответствии с национальным законодательством этих стран, исходя из всех обстоятельств дела.

Таким образом, оценивая все обстоятельства дела в совокупности, коллегия не усматривает оснований для отмены оспариваемого заявителем решения Роспатента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.05.2018, оставить в силе решение Роспатента от 01.08.2017.