

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.04.2017, поданное компанией «Ягуар Лэнд Ровер Лимитед», Великобритания (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014730631, при этом установила следующее.

Заявка № 2014730631 была подана 11.09.2014 на регистрацию товарного знака заявителем в отношении товаров 12, 28 классов МКТУ, указанных в перечне заявки.

Согласно приведенному заявителем описанию заявленное обозначение представляет собой «изображение внешнего вида моторного транспортного средства, производимого заявителем, отличительной чертой которого является оригинальный и эффектный V-образный силуэт кузова автомобиля, образованный наклонной «плавающей» крышей, повышающейся линией остекления дверей и узким задним стеклом, что в целом создают ощущение стремительности».

Роспатентом 23.07.2016 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2014730631 в отношении всех заявленных товаров 12, 28 классов МКТУ. Основанием для принятия решения явилось заключение по результатам экспертизы, согласно которому товарный знак не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

В заключении по результатам экспертизы указано, что заявленное обозначение представляет собой форму товара. Такие обозначения относятся к указывающим на вид товара и его функциональное назначение.

Форма заявленного обозначения является традиционной для автомобилей подобного вида – кузов автомобиля характерен для легковых автомобилей повышенной проходимости (кроссоверов), имеет части и детали, обусловленные традиционной конструкцией и функциональностью транспортных средств – колеса, зеркала, двери, фары, стекла и т.д.

Представленные заявителем материалы не являются достаточными для признания того факта, что заявленное обозначение приобрело различительную способность в результате длительного интенсивного использования в отношении заявленных товаров до даты подачи заявки и способно выступать в качестве товарного знака.

В федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.04.2017 поступило возражение на решение Роспатента, доводы которого сводятся к следующему:

- заявитель ходатайствует о сужении перечня товаров, для которых испрашивается правовая охрана заявленного обозначения по заявке № 2014730631 до товаров «автомобили» в 12 классе МКТУ;

- на регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение, представляющее собой изображение формы (внешнего вида) автомобиля, являющейся результатом оригинальной дизайнерской идеи;

- безусловно, в заявленном обозначении присутствуют обязательные и традиционные элементы для данного вида товара, а именно: колеса, зеркала, двери, фары, стекла и иные конструктивные части;

- без данных элементов автомобиль попросту не мог бы существовать, как в силу требований технических стандартов и стандартов безопасности в области автомобилестроения, так и просто в силу законов физики;

- однако, помимо обязательных и традиционных конструктивных частей, присущих всем автомобилям данного класса (компактные внедорожники), в



представленной на регистрацию форме автомобиля присутствуют черты, формирующие оригинальный внешний вид именно этого автомобиля, в частности: оригинальный и эффектный V-образный силуэт кузова автомобиля; наклонная «плавающая» крыша; узкие оригинальные передние фары; выступающий «плечевой пояс», спортивные выдутые наружу колесные арки; вентиляционные отверстия на передних крыльях; повышающаяся линия остекления дверей и узкое заднее стекло;


- перечисленные элементы являются оригинальными дизайнерскими находками, присущими именно данной модели автомобиля и не являются обязательными для использования всеми производителями данных товаров (их использование не обусловлено строго функциональными требованиями или требованиями безопасности товара);

- если форма товара - автомобиля - является оригинальной, такая форма автомобиля используется в течение длительного времени в отношении заявленных товаров, а также, если потребители связывают форму (дизайн внешнего вида) автомобиля с определенным производителем, то, очевидно, форма товара становится товарным знаком, поскольку она сама по себе выполняет функцию товарного знака, указанную в пункте 1 статьи 1477 Кодекса, а именно индивидуализирует товары определенного производителя;



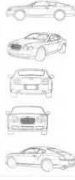
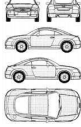
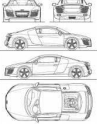
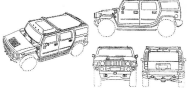
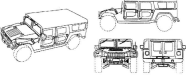
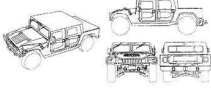


- вышеуказанное подтверждается наличием зарегистрированных в Российской Федерации товарных знаков, представляющих собой форму



транспортного средства - автомобиля:   (международная регистрация

№906112),    (международная регистрация №922784),    

(международная регистрация №931665),     (международная регистрация

 №931558),  (международная регистрация №931666),  (международная регистрация №931674),  (международная регистрация №993212), 
 (международная регистрация №1030567),  (свидетельство №302628),
 (свидетельство №302679),  (свидетельство №303836),
 (свидетельство №304491),  (свидетельство №306743);

- наличие в конструкции автомобиля кузова, колес, зеркал, дверей, фар, стекол и иных частей автомобиля является обязательным для обеспечения общественной безопасности и исполнения функций транспортного средства;

- основное внимание производителей автомобилей, в целях выделить автомобиль из ряда ему подобных, направлено на особенности выполнения частей автомобиля, формирующих внешний облик (кузов, системы освещения (фары, фонари)).

- производители автомобилей изготавливают свою продукцию, отличающуюся от продукции других производителей, что обеспечивается различием дизайнерских решений и пропорций компоновки;

- в современной индустрии автомобильного производства существует альтернативный выбор формы выполнения внешнего вида автомобиля при сопоставимой стоимости изготовления;

- отличия в дизайне внешнего вида (формы автомобиля) позволяют потребителю при совершении новой покупки идентифицировать понравившийся ему товар только по его форме;

- то есть, форма (внешний вид) автомобиля прямо подпадает под толкование сути природы товарного знака, согласно статье 1477 Кодекса: «служит средством

для индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей»;

- таким образом, заявленное объемное обозначение в виде формы автомобиля, не являющейся традиционной или безальтернативной, обладает оригинальным дизайном, выразительными запоминающимися элементами, способно выполнять основную функцию товарного знака, а именно индивидуализировать товар заявителя;

- в честь празднования 60 юбилея бренда «Land Rover» в 2008 году, компания заявителя анонсировала новую концепцию автомобиля «Лэнд Ровер LRX» на Северо-Американском Международном Автомобильном Шоу в Детройте, Мичигане. Концептуальный автомобиль «LRX» позже был представлен как серийная модель, известная потребителям во всем мире как кроссовер «Range Rover Evoque», внешний вид которого заявлен на регистрацию в качестве товарного знака по рассматриваемой заявке;

- Джерри МакГоверн (Gerry McGovern), директор по дизайну «Land Rover» отметил: «Evoque представляет собой яркое событие в эволюции дизайна Range Rover. Стремительно повышающаяся линия остекления, выступающий «плечевой пояс» во всю длину автомобиля и отличительный конус плавающей крыши создают очень динамичный профиль атлетического типа»;

- оригинальность и уникальность дизайна автомобилей «Range Rover Evoque» была отмечена не только производителем и потребителями, но и специалистами в области автомобильного дизайна;

- с момента своего создания, автомобиль «Range Rover Evoque завоевал» 160 международных наград;

- в частности, в 2012 году автомобиль «Range Rover Evoque» получил одну из самых престижных наград в области дизайна в автомобильной индустрии - Лучший автомобильный дизайн в мире за 2012 год (World Car Design of the Year 2012 - www.wcoty.com);

- автомобиль «Range Rover Evoque» относится к классу компактных кроссоверов, реализуемых в ценовом сегменте премиум-класса;

- данная модель автомобиля производится на мощностях завода заявителя в городе Halewood (Хейлвуд), Великобритания с 2011 года;

- автомобили «Range Rover Evoque» реализуются на территории Российской Федерации с 29 октября 2011 года;

- основным импортером автомобилей «Range Rover Evoque» на территорию Российской Федерации является ООО «Ягуар Ленд Ровер» (аффилированное предприятие компании заявителя);

- заявитель посредством ООО «Ягуар Ленд Ровер» предпринял огромные усилия по продвижению автомобиля «Range Rover Evoque» на российском рынке (были проведены масштабные рекламные кампании (на телевидении, в прессе, посредством «живой» демонстрации автомобиля), которые привели высокому спросу на автомобиль «Range Rover Evoque» среди российских потребителей, а также к высокой степени узнаваемости автомобиля среди российских автолюбителей);

- в период с 2011 года по 2014 год было реализовано 16000 автомобилей;

- социологическое исследование, проведенное по заказу заявителя социологической службой АО «ВЦИОМ» в марте 2017 года, свидетельствует о том, что уникальный дизайн внешнего вида автомобиля «Range Rover Evoque», заявленный на регистрацию по заявке №2014730631, действительно является узнаваемым и ассоциируется у релевантного потребителя с продукцией компании «Ягуар Лэнд Ровер Лимитед»;

- согласно результатам указанного исследования у подавляющего большинства всех респондентов - 60% - заявленное объемное обозначение ассоциируется с продукцией компании «Ягуар Лэнд Ровер Лимитед», а среди респондентов, знакомых с указанным обозначением, данный показатель составил 79%;

- 36% от общего количества опрошенных респондентов считают, что данное обозначение используется в отношении автомобиля модели «Land Rover Range Rover Evoque». Среди респондентов, знакомых с указанным обозначением, данный показатель составил 66%;

- почти четверть всех опрошенных респондентов (23%) заявили, что знакомы с автомобилем, изображенным на заявленном объемном обозначении в 2013 году или ранее, а более трети опрошенных (37%) указали на 2014 или 2015 годы;

- приведенные результаты исследования неоспоримо доказывают, что заявленное обозначение способно выполнять и выполняет основную функцию товарного знака – индивидуализирующую;

- уникальность и оригинальность заявленной формы товара является достаточной для потребителя, чтобы без дополнительных подсказок и без указания бренда, безошибочно указать на компанию «Ягуар Лэнд Ровер Лимитед» как производителю товара подавляющему количеству потребителей.

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и предоставить правовую охрану заявленному обозначению в качестве товарного знака в отношении товаров 12 класса МКТУ «автомобили».

В подтверждение изложенных доводов заявителем представлены следующие материалы (копии):

- публикации упомянутых в возражении изобразительных и объемных товарных знаков третьих лиц [1];

- выдержка из каталога компании «Ягуар Лэнд Ровер Лимитед» по модели «Range Rover Evoque» [2];

- сведения о награде «Лучший автомобильный дизайн в мире» за 2012 год с переводом [3];

- сведения о награде «Автомобиль года 2012» в классе «легкие внедорожники» [4];

- сведения о премии «Золотой Клаксон» 2011[5];

- сведения о премии «Лучший автомобиль 2011 года по версии Рунета» в классе «компактный внедорожник премиум» [6];

- сведения с портала Web Archive (web.archive.org) по веб-сайту, размещенному на домене landrover.com за 2011 - 2014 гг. [7];

- сведения из реестра ICANN WHOIS по домену landrover.com [8];

- информационное письмо ООО «Ягуар Ленд Ровер» от 11 апреля 2017 г. о производстве и реализации автомобилей «Range Rover Evoque» в Российской Федерации [9];
- выписка из Единого государственного реестра компаний относительно ООО «Ягуар Ленд Ровер» [10];
- нотариально заверенное заявление Секретаря Компании Заявителя, Сьюзен Лесли Пирсон от 11 апреля 2017 года с нотариально заверенным переводом [11];
- сертификаты соответствия транспортного средства [12];
- договор №JLR/1-09 на оказание услуг в области рекламы между ООО «Ягуар Ленд Ровер» и ООО «Майндшер» от 15 апреля 2009 г. [13];
- справка ООО «Ягуар Ленд Ровер» от 11 апреля 2017 г., подтверждающая расходы на рекламу автомобилей «Range Rover Evoque» в период с 2011 по 2015 годы [14];
- компакт-диск с записью телевизионных рекламных роликов [15];
- отчет АО «Медиаскоп»: «Мониторинг рекламной кампании на телевидении» от 13 апреля 2017 г. [16];
- перечень публикаций в сети Интернет за период с 2010 по 2014 годы [17];
- публикация в средствах массовой информации по «Range Rover Evoque» за 2012 год, том I [18];
- публикация в средствах массовой информации по Range Rover Evoque за 2012 год, том II [19];
- публикация в средствах массовой информации по «Range Rover Evoque» за 2013 год [20];
- публикация в средствах массовой информации по «Range Rover Evoque» за 2014 год [21];
- перечень рекламных мероприятий «Range Rover Evoque» в 2011-2014 гг. [22];
- справка ООО «Ягуар Ленд Ровер» от 18 апреля 2017 г., подтверждающая объем продаж автомобилей на территории Российской Федерации [23];

- заключение независимого социологического исследования социологической службы АО «ВЦИОМ», март 2017 г. [24].

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия считает доводы заявителя неубедительными.

С учетом даты подачи (11.09.2014) заявки № 2014730631 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности знака включает вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака обслуживания, утвержденные Приказом Роспатента №32 от 05.03.2003, зарегистрированным Минюстом России 25.03.2003 № 4322 (далее — Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 4 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, представляющих собой форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом свойством либо назначением товаров.

Согласно пункту 2.3.1 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, относятся, в частности, реалистические или схематические изображения товаров, заявляемые на регистрацию в качестве товарных знаков для обозначения этих товаров, трехмерные объекты, форма которых обусловлена исключительно функциональным назначением.

Согласно подпункту 2.3.2.4 Правил не допускается регистрация в качестве товарных знаков обозначений, представляющих собой общепринятую форму товаров, которая определяется исключительно или главным образом, свойством, назначением товара, либо его видом.

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


При определении, занимает ли такое неохраняемое обозначение в товарном знаке доминирующее положение, принимается во внимание его смысловое и/или пространственное значение.

Если такое обозначение занимает доминирующее положение, то делается вывод о невозможности регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака (пункт 14.4.1 Правил).

Положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную способность в результате их использования.

В соответствии с пунктом 2.3 Правил 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.

На регистрацию в качестве товарного знака заявлено обозначение,

представляющее собой изображение автомобиля: «  ».

Компания заявителя - «Ягуар Лэнд Ровер Лимитед» является крупной британской автомобилестроительной компанией, которая выпускает широкий модельный ряд автомобилей повышенной проходимости.

Заявитель подтверждает, что заявленное на регистрацию в качестве товарного знака обозначение, представляет собой реалистическое изображение определенной серийной модели компактного внедорожника (кроссовера), имеющей название - «Range Rover Evoque» [2].


Таким образом, заявленное обозначение в целом представляет собой реалистическое изображение самого товара, а именно, автомобиля определенной модели - «Range Rover Evoque». При этом правовая охрана заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается не в отношении конкретной модели автомобиля, а для обобщенного родового понятия товаров данного вида (12 класс МКТУ «автомобили»).

Необходимо отметить, что изображение известного всем изделия не может быть зарегистрировано в качестве товарного знака. Предоставление исключительного права на изделие традиционной (общепринятой) формы одному

хозяйствующему субъекту нарушает право на использование идентичной или сходной формы в отношении аналогичных изделий иных участников торгового оборота.

Также необходимо учитывать, что пункт 1 статьи 1483 Кодекса содержит императивную норму о недопустимости регистрации в качестве товарного знака обозначения, в котором усматривается доминирование неохраноспособного элемента.



Оценив заявленное обозначение «  » коллегия установила, что доминирующее положение в нем занимает кузов автомобиля, который, по мнению заявителя, отличается «оригинальным V-образным силуэтом».

Вместе с тем, в целом форма кузова заявленного обозначения является традиционной для современных автомобилей повышенной проходимости (компактных внедорожников, также называемых «кроссоверами»),

изготавливаемых различными изготовителями:



(KIA Sportage),



(Jeep Compass),



(Honda CR-V),



(Mitsubishi asx) (см. сеть Интернет).

Заявитель обращает внимание на оригинальность исполнения крыши, фар, колесных арок, передних вентиляционных отверстий и стекол заявленного обозначения, описывая их отличительные особенности следующим образом:

- наклонная «плавающая» крыша;
- узкие оригинальные передние фары;
- выступающий «плечевой пояс», спортивные выдутые наружу колесные арки;
- вентиляционные отверстия на передних крыльях;

- повышающаяся линия остекления дверей;
- узкое заднее стекло.

Однако с точки зрения восприятия заявленного обозначения в качестве товарного знака усматривается, что перечисленные детали достаточно малы относительно самого кузова и не изменяют его общее визуальное восприятие как автомобиля, имеющего традиционную (общепринятую) для компактных внедорожников (кроссоверов) форму.

Отмеченные заявителем эстетические особенности исполнения перечисленных деталей могут иметь значение с точки зрения промышленного дизайна автомобилей, однако не достаточно выразительны для такого средства индивидуализации, как товарный знак. Решение внешнего вида изделия промышленного производства согласно пункту 1 статьи 1352 Кодекса охраняется в качестве промышленного образца.

Кроме того, описанные заявителем отличительные особенности заявленного обозначения могут быть применены к приведенным выше изображениям автомобилей различных производителей (им также присущи наклонные крыши, узкие фары, выдвинутые наружу колесные арки и пр. элементы).

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о том, что заявленное обозначение не соответствует требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, поскольку не обладает достаточными для товарного знака различительными признаками в силу доминирования в обозначении неохраноспособного элемента в виде стандартного для компактных внедорожников (кроссоверов) кузова автомобиля.

В отношении доводов заявителя о том, что заявленное объемное обозначение приобрело различительную способность в результате его активного использования заявителем, коллегией установлено следующее.

Правовая охрана заявленного обозначения в качестве товарного знака испрашивается для обобщенного родового понятия товаров 12 класса МКТУ «автомобили», тогда как заявленная форма транспортного средства характерна не

для всего модельного ряда выпускаемых компанией «Ягуар Лэнд Ровер Лимитед» автомобилей, а только для определенной модели - «Range Rover Evoque», которая, в свою очередь, относится к определенному классу автомобилей – компактных внедорожников/кроссоверов.

В этой связи представленные заявителем сведения об объемах продажи модели автомобиля «Range Rover Evoque» [23], сведения о рекламе [13-22], а также данные об узнаваемости потребителями именно указанной модели, приведенные в заключении ВЦИОМ [24], не могут свидетельствовать о приобретении заявленным обозначением различительной способности для автомобилей, как родового понятия.

Необходимо отметить, что результаты социологического исследования, изложенные в заключении ВЦИОМ [24], не могут свидетельствовать об известности потребителям заявленного обозначения, поскольку при проведении социологического исследования респондентам демонстрировалось иное обозначение (не плоское, а трехмерное изображение автомобиля в различных проекциях).

Кроме того, заявитель в справке [23] привел обобщенные данные о количестве реализованных в России моделей автомобиля «Range Rover Evoque», тогда как согласно данным с сайта заявителя (landrover.com), модель автомобиля «Range Rover Evoque», помимо 5-дверной версии кузова, соответствующей заявленному обозначению, выпускается в 3-х дверной версии и как кабриолет.

Также, по мнению коллегии, существенным в вопросе учета приобретенной различительной способности заявленного обозначения, является то обстоятельство, что автомобиль, соответствующий заявленному обозначению, в настоящее время заявителем не производится, поскольку в 2016 году была выпущена обновленная (рестайлинговая) версия этой модели.

В частности, в обновленной версии модели автомобиля «Range Rover



Evoque»

иным образом выполнены

вентиляционные отверстия, расположенные на бампере



(), на передние и задние фары установлены светодиодные фонари, изменяющие рисунок освещения



(), существенным образом изменен рисунок на радиаторной решетке.

Относительно приведенных в возражении прецедентов регистрации товарных знаков, включающих схематические изображения автомобилей, следует отметить, что возможность регистрации товарных знаков рассматривается отдельно в зависимости от конкретного случая с учетом всех обстоятельств дела.

Изложенное свидетельствует о том, что при указанных обстоятельствах у коллегии отсутствуют основания считать неправомерным вывод Роспатента о том, что заявленное обозначение противоречит требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Доводы особого мнения, представленного заявителем 06.07.2017, по существу повторяют его позицию, изложенную в возражении, которая сводится к тому, что заявленное обозначение обладает различительной способностью, поскольку на изображении автомобиля «присутствуют черты, формирующие неповторимый внешний вид именно этого автомобиля». Вопрос различительной

способности заявленного обозначения отражен в тексте данного заключения и не требует дополнительного анализа.

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

отказать в удовлетворении возражения от 21.04.2017 и оставить в силе решение Роспатента от 23.07.2016.