

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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 16.07.2012, поданное компанией «Вольво Кар Корпорейшн, именуемая также Вольво Персонвагнар АБ», Швеция (далее - заявитель), на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака «ХС60» по заявке № 2010722493, при этом установлено следующее.

Заявка № 2010722493 на регистрацию товарного знака «ХС60» была подана заявителем 12.07.2010 в отношении товаров 12 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

В соответствии с описанием, приведенным в материалах заявки, заявленное обозначение «ХС60» представляет собой изобретенное обозначение, обладающее фантазийностью и обретающее при произношении словесный характер (икссисиксти).

Роспатентом 17.04.2012 было принято решение об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке № 2010722493 (далее – решение Роспатента).

Решение Роспатента основано на заключении по результатам экспертизы, в котором указано, что заявленное обозначение не может быть зарегистрировано для всех заявленных товаров 12 класса МКТУ в связи с его несоответствием требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса. Заключение мотивировано тем, что заявленное обозначение в целом не обладает различительной способностью, так как представляет собой сочетание латинских букв «ХС», не имеющих характерного

графического исполнения и словесного характера, и цифрового элемента «60», также не имеющего характерного графического исполнения. Также в заключении указано, что представленные заявителем материалы отражают использование отличного от заявленного обозначения, а именно «VOLVO XC60».

В палату по патентным спорам 16.07.2012 поступило возражение на решение Роспатента о государственной регистрации товарного знака по заявке №2010722493, доводы которого сводятся к следующему:

- в методических рекомендациях указано, что подобным обозначениям может быть предоставлена правовая охрана, если они представляют собой характерное запоминающееся чередование букв и/или цифр;

- заявленное обозначение представляет собой удачное и легко запоминающееся сочетание букв и цифр, обретающее словесный характер при произношении – икс си сиксти;

- данное обозначение вызывает у потребителя однозначные ассоциации с продукцией заявителя (автомобиль марки «XC60»), поскольку он является владельцем серии знаков с буквенным элементом «XC», зарегистрированных на территории Российской Федерации, а автомобили, маркированные соответствующими знаками, давно присутствуют на российском рынке и легко узнаваемы потребителями;

- ввиду узнаваемости и ассоциаций с конкретным производителем заявленное обозначение обладает различительной способностью и выполняет основную функцию товарного знака – служит для индивидуализации заявленных товаров;

- кроме того, заявленное обозначение приобрело и дополнительную различительную способность в результате его использования. С 2008 года заявленное обозначение активно используется на территории Российской Федерации;

- обозначение «XC60» используется как в заявленном виде, так и совместно с элементом «VOLVO» (далее приводится подробная информация об использовании, в том числе о рекламных и выставочных мероприятиях);

- в сети Интернет имеются русскоязычные сайты: www.xc60-club.ru, www.volvo-xc60.ru, www.volvocars.com/ru, а также статья в русскоязычной Википедии, посвященная данной марке автомобиля.

В подтверждение изложенных доводов к возражению приложены материалы по приобретению заявленным обозначением различительной способности (фотографии, рекламные публикации, информационные распечатки и т.д.) [1].

На основании изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в отношении всех заявленных товаров, приведенных в перечне заявки.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным спорам считает доводы, представленные в возражении, убедительными.

С учетом даты приоритета (12.07.2010) заявки №2010722493 на регистрацию товарного знака правовая база для оценки его охраноспособности включает 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 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью.

Согласно пункту 2.3.2.3 Правил к обозначениям, не обладающим различительной способностью, могут относиться, в частности, обозначения, представляющие собой отдельные буквы, цифры, не имеющие характерного графического исполнения, сочетания букв, не имеющие словесного характера; линии, простые геометрические фигуры, а также их сочетания, не образующие композиции, дающих качественно иной уровень восприятия, отличный от восприятия отдельных входящих в них элементов.

Положения, в частности, предусмотренные пункта 2.3.2.3 Правил, не применяются в отношении обозначений, которые приобрели различительную

способность в результате их использования для конкретных товаров. 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 «XC60» представляет собой сочетание заглавных букв «XC» и «60». Обозначение выполнено стандартным шрифтом. Правовая охрана испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ: «транспортные средства, включая наземные транспортные средства и моторные наземные транспортные средства; части и принадлежности для транспортных средств, включая части и принадлежности для наземных транспортных средств и моторных наземных транспортных средств, включенные в 12 класс МКТУ».

Анализ заявленного обозначения показал, что оно состоит из букв и цифр «XC60», которые не имеют характерного графического исполнения, а их сочетание не имеет словесного характера, т.е. заявленное обозначение само по себе не обладает различительной способностью в отношении заявленных товаров, как правомерно было отмечено в заключении экспертизы и подпадает под положения пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Вместе с тем, заявителем были представлены материалы [1], доказывающие приобретенную различительную способность обозначения «XC60» в отношении производства и распространения товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства, включая наземные транспортные средства и моторные наземные транспортные средства; части и принадлежности для транспортных средств, включая части и принадлежности для наземных транспортных средств и моторных наземных транспортных средств, включенные в 12 класс МКТУ».

Заявленное обозначение «XC60» предназначено для маркировки модели автомобиля «Вольво», а также запасных частей и принадлежностей для данной модели.

Согласно представленным документам [1] компания «Volvo Cars» объявила цены на автомобиль Вольво XC60 - новый компактный кроссовер от Volvo. Вольво

XC60 был представлен на Московском Международном Автомобильном салоне, а первые поставки начались уже в 2008 году. Российская премьера компактного кроссовера XC60 состоялась на Московском Международном Автомобильном салоне 26 августа 2008 года. Квота на Россию в 2008 году составляла 300 автомобилей. Производство Вольво XC60 вышло на полную мощность в 2009 году, и тогда компания Volvo планировала удовлетворить спрос на XC60.

Автомобиль «VOLVO» модели XC60 получил премию журнала «Клаксон» - «Золотой Клаксон 2008». В 2009 году на данную модель в России были подняты цены на 12 % по сравнению с 2008 годом.

Также, имеется информация о том, что новый внедорожник XC60 компании Volvo Cars стал обладателем звания "Международный внедорожник 2010 года" (International Truck of the Year), ежегодно присуждаемого в рамках премии "Международный автомобиль года" (International Car of the Year (ICOTY)). К претендентам на звание "Международный внедорожник 2010 года" предъявлялись многочисленные требования. В список были включены только новые (обновленные) кроссоверы, внедорожники и крупноразмерные автомобили, которые уже находились в массовой продаже, и ранее не номинировались на премию "Международный автомобиль года".

До даты приоритета заявитель проводил широкомасштабные рекламные кампании. В частности, публиковались рекламные тексты на различных сайтах сети Интернет, в различных средствах массовой информации (в большинстве журналов, посвященных автомобилям), например, «АВТОРЕВЮ», «АВТОМИР», «АИ АВТОИЗВЕСТИЯ», «Колеса», «5 колесо», «КЛАКСОН» и т.д.

Заявитель имеет несколько сайтов в Интернете www.xc60-club.ru, www.volvo-xc60.ru, www.volvocars.com/ru. Следует отметить, что сайты русскоязычные и на них содержится подробная информация о компании-производителе, продукции, дилерах, условиях сотрудничества и т.д.

Обозначение «XC60» с 2008 года используется постоянно для маркировки как непосредственно автомобиля, так и его деталей (например, на приборной панели), в

представленных заявителем материалах [1] приведены фотографии и рекламные публикации с примерами нанесения маркировки.

С учетом вышеприведенных сведений и документов [1], коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о том, что заявленное обозначение «ХС60» в результате его длительного и интенсивного использования заявителем приобрело различительную способность для товаров 12 класса МКТУ «транспортные средства, включая наземные транспортные средства и моторные наземные транспортные средства; части и принадлежности для транспортных средств, включая части и принадлежности для наземных транспортных средств и моторных наземных транспортных средств, включенные в 12 класс МКТУ».

В этой связи, у палаты по патентным спорам имеются достаточные основания утверждать, что заявленное обозначение в отношении вышеуказанных товаров 12 класса МКТУ соответствует требованиям законодательства в области товарных знаков и ему может быть предоставлена правовая охрана.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение от 16.07.2012, отменить решение Роспатента от 17.04.2012 и зарегистрировать товарный знак по заявке № 2010722493.