

**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, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №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, рег. №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 30.11.2017 возражение, поданное компанией Daimler AG, Германия (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 №1283834.

Международная регистрация №1283834 знака «**E 220**» произведена Международным Бюро ВОИС 11.12.2015 на имя заявителя (Daimler AG Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart, Germany) в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Роспатентом 01.08.2017 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1283834 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для решения Роспатента явилось заключение по результатам экспертизы, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса.

Согласно заключению по результатам экспертизы заявленное обозначение «Е 220» представляет собой сочетание латинской буквы и цифр, лишённое словесного характера и оригинального графического исполнения, не обладает различительной способностью.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к следующему:

- компания Daimler AG – известный немецкий автомобильный концерн, основанный в 1886 году, имеет давние и тесные экономические связи с Россией, присутствует на российском рынке с 1992 года;

- с целью защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, заявитель подал на регистрацию по международной регистрации ряд товарных знаков, представляющих собой буквенно-числовые обозначения, используемые для маркировки автомобилей и их составных частей;

- для автомобильной промышленности для выделения конкретной продукции в гражданском обороте характерно использование наименований, состоящих из «главного бренда» продуктов компании и марки, индивидуализирующей определенный модельный ряд (так называемый «подбренд»);

- в повседневном общении потребители продукции заявителя, а также специалисты используют краткие и хорошо запоминающиеся буквенно-цифровые обозначения марок автомобилей Mercedes-Benz, в том числе автомобилей Е-класса, в частности, с 1990-х годов в разговорную лексику широких слоев населения 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 упрощённая система обозначений и дополнительных спецификаций, которая, как и ранее, строится вокруг пяти основных модельных рядов – «А», «В», «С», «Е» и «S», при этом некоторые типы двигателей получили дополнительные буквенные коды;

- индекс «Е» - это один из известных индексов, используемых для маркировки серии легковых автомобилей компании Daimler AG в отношении автомобилей Mercedes-Benz бизнес-класса (от нем. Executivklasse — «бизнес-класс»), на данный момент легковые автомобили Е-класса являются самыми продаваемыми в иерархии классов Mercedes-Benz за всю историю компании (к 2015 году было продано более 13 миллионов единиц серии);

- заявленное обозначение «Е 220» представляет собой пример обновленной системы обозначений заявителя и предназначено для маркировки автомобиля Mercedes-Benz Е 220, запущенного в производство в 1993 г.;

- знак «Е 220» активно используется заявителем путем непосредственного размещения его на внешней поверхности кузова автомобиля Mercedes-Benz Е 220;

- 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, в частности, по результатам рассмотрения материалов в отношении приобретения различительной способности в качестве обозначений заявителя и охраноспособности ряда обозначений, были вынесены решения о предоставлении правовой охраны знакам, аналогичным заявленному обозначению, предназначенным для маркировки автомобилей «Е»-класса;

- таким образом, заявленное обозначение «Е 220» по международной регистрации №1283834 обладает различительной способностью за счет определенно расположенной совокупности элементов, благодаря чему данное сочетание приобретает уникальность и может служить для маркировки товаров производителя;

- серийный выпуск моделей Mercedes-Benz Е-класса начался ещё в 1993 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, о чем

свидетельствуют сведения о продаже, информация о «тест-драйвах» и о характеристиках автомобилей, опубликованные в СМИ;

- обозначение «E 220» было расценено Ведомствами страны происхождения и ряда стран мира как соответствующее условиям охраноспособности товарного знака, в силу чего ему была предоставлена правовая охрана в рамках базовой регистрации ЕС № 000115980, в рамках международной регистрации №1283834 в Австралии, Норвегии, США, Индии, по национальной процедуре Греции, Мексике, Швейцарии.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1283834 в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ.

В качестве иллюстрации доводов возражения заявителем представлены следующие документы и материалы:

1. Сведения об истории предприятия заявителя;
2. Информационные материалы в отношении системы маркировки автомобилей, выпускаемых предприятием заявителя;
3. Информационные материалы об автомобилях Mercedes-Benz E 220 в России;
4. Выдержки из электронной базы данных ВОИС в отношении регистрации товарных знаков, предназначенных для маркировки автомобилей E-класса, на территории Российской Федерации;
5. Выдержки из базы данных товарных знаков TMview и ВОИС.

Также следует указать, что на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения заявителем были представлены дополнительные распечатки из сети Интернет об автомобилях Mercedes-Benz E 220 в России [6].

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия находит доводы возражения неубедительными.

С учетом даты (11.12.2015) международной регистрации №1283834 правовая база для оценки охраноспособности 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 подпункта 3 пункта 1 статьи 1483 Кодекса не допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, не обладающих различительной способностью или состоящих только из элементов, 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.

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

Согласно пункту 1.1 статьи 1483 Кодекса положения пункта 1 настоящей статьи 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 настоящей статьи и образующих комбинацию, обладающую различительной способностью.

Согласно положениям пункта 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 воспринимающиеся 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 заявленном 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.

Знак «Е 220» по международной регистрации №1283834 представляет собой сочетание заглавной буквы латинского алфавита «Е» и число «220», выполненных стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ «automobiles and parts thereof (included in this class)» / «автомобили и их части (включенные в этот класс)».

Поскольку обозначение «Е 220» 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 экспертизы об отсутствии различительной способности этого обозначения в рамках требований пункта 1 статьи 1483 Кодекса следует признать обоснованным.

Вместе с тем, по мнению заявителя, представленные им материалы возражения свидетельствуют о том, что обозначение «Е 220» для заявленных товаров 12 класса МКТУ воспринимается в качестве товарного знака заявителя.

Анализ представленных заявителем материалов [1] – [6] показал следующее.

Представленные в приложении [1] сведения содержат информацию об основных вехах деятельности Mercedes-Benz в России, история которой начинается с конца 19 века.

Также заявителем представлены документы [2], содержащие сведения словарно-справочного характера с толкованием слова «шестисотый» применительно к продукции Мерседес (см. Словарь автомобильного жаргона, 2009), а также информацию с сайта <http://www.autonavigator.ru>, согласно которой немецким производителем Mercedes-Benz планируется смена системы обозначений автомобилей с 2015 года.

Вместе с тем следует констатировать, что в приложениях [1] и [2] содержится общая информация об автомобилях Mercedes-Benz и не упоминается заявленное обозначение, вследствие чего данные документы не могут рассматриваться в качестве доказательства наличия у обозначения «Е 220» различительной способности на территории Российской Федерации.

В свою очередь, в приложении [3] представлены сведения из сети Интернет об автомобилях Mercedes-Benz Е-класса. Так, в распечатке с сайта <http://www.autonet.ru> приводятся описание и технические характеристики автомобилей «Mercedes-Benz E220 (W 124)», «Mercedes-Benz CDI», в статье с сайта <https://auto.mail.ru> упоминаются такие модели как «Е 200», «Е 300», «Е 400», «Е 220 d», «Е 350 е». Указанные сведения касаются не обозначения «Е 220» в том виде, как оно заявлено, а иных буквенно-цифровых комбинаций. Кроме того, представленные в приложении [3] распечатки не могут быть соотнесены с датой (11.12.2015) приоритета заявленного обозначения, поскольку сведения с сайта <http://www.autonet.ru> содержат только дату их распечатки (29.11.2017) из

соответствующей электронной среды, а статья с сайта <https://auto.mail.ru> была датирована 15.03.2016, т.е. позднее.

Также не содержат дату размещения информации в электронной среде распечатки из сети Интернет с сайтов <https://ru.wikipedia.org>, <http://sales.mercedes-autoforum.ru>, <http://www.pro-mb.ru>, <http://autoback.ru>, <https://www.drive2.ru>, представленные заявителем на заседании коллегии. Единственным источником информации, который соотносится с датой приоритета рассматриваемого знака по международной регистрации №1283834, является распечатка с сайта <http://autoback.ru> с тремя отзывами об автомобиле «Mercedes E 220», из которых лишь один имеет более раннюю дату, а именно 18.11.2015.

При этом наличия только одного отзыва об автомобиле марки «Mercedes E 220» не является достаточным для того, чтобы сделать вывод о наличии у обозначения «E 220» различительной способности как средства индивидуализации продукции заявителя.

Кроме того, представленные заявителем материалы иллюстрируют использование вышеуказанных буквенно-числовых обозначений исключительно в связке с «основным брендом» - «Mercedes-Benz». В этой связи из представленных материалов придти к выводу о том, что буквенно-числовые обозначения, предназначенные для маркировки автомобилей, сами по себе ассоциируются исключительно с товарами заявителя, не представляется возможным.

Следует согласиться с доводами возражения о том, что для автомобильной промышленности характерно использование буквенно-числовых кодов в качестве определенной модификации автомобиля. При этом заявителем должно быть подтверждено, что заявленная буквенно-числовая комбинация уникальна и воспринимается исключительно как товарный знак заявителя. Однако, таких документов заявителем представлено не было. Вместе с тем, следует указать, что входящее в состав заявленного обозначения число «220» не присуще исключительно «Mercedes-Benz». Так, из общедоступных сведений сети Интернет усматривается, что комбинация цифр «220» используется для маркировки

автомобилей «BMW». Так, существует модификация автомобилей «BMW 220 d», «BMW 220 i», см. например, [http://www.autonet.ru/auto/ttx/bmw/2\\_series/301138](http://www.autonet.ru/auto/ttx/bmw/2_series/301138).

Поскольку в материалах дела отсутствуют сведения, упомянутые в пункте 35 Правил, которые позволили бы оценить информированность потребителя о заявленном обозначении и его ассоциировании с определенным товаром конкретного производителя, у коллегии нет оснований для вывода о приобретении обозначением «E 220» различительной способности.

В части доводов заявителя о наличии у него исключительных прав на территории Российской Федерации на товарные знаки, содержащие различные буквенно-числовые обозначения, построенные по аналогичному принципу, что и заявленное обозначение, следует указать, что делопроизводство по каждому знаку ведется отдельно с учетом всех конкретных обстоятельств дела.

При этом, приняв к сведению представленную заявителем информацию о принадлежащих ему исключительных правах на буквенно-числовые знаки по приведенным возражениям международным регистрациям, коллегия также считает необходимым указать, 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. например, международные регистрации №997022 (знак «CLC 250»), №989887 (знак «NGT»), №1191494 (знак «V 220»), №1186219 (знак «V 250»), №1285691 (знак «GT90»), №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 «E 220» в ряде стран-участниц Парижской конвенции по охране промышленной собственности 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, можно сделать вывод о несоответствии знака по международной регистрации №1283834 требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, следовательно, отсутствуют основания для удовлетворения поступившего возражения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.11.2017, оставить в силе решение Роспатента от 01.08.2017.**