

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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 14.12.2017 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 №773768.

Международная регистрация №773768 знака «**S 450**» произведена Международным Бюро ВОИС 08.01.2002 с территориальным расширением на Российскую Федерацию от 11.12.2015 на имя заявителя (Daimler AG Mercedesstrasse, 137 70327 Stuttgart, Germany) в отношении товаров 12 класса МКТУ.

Роспатентом 21.08.2017 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №773768 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 «**S 450**» представляет собой сочетание латинской буквы и цифр, лишенное 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, использующиеся 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 S-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 – «A», «B», «C», «E» и «S», при этом некоторые типы двигателей получили дополнительные буквенные коды;

- индекс «S» - это один из известных индексов, используемых для маркировки серии легковых автомобилей компании Daimler AG в отношении автомобилей Mercedes-Benz особого класса (от нем. Sonderklasse - «особый класс»), на данный момент легковые автомобили S-класса оцениваются как одни из самых роскошных продаваемых седанов в мире, в серию Mercedes-Benz S-класса также входят купе и кабриолеты;

- заявленное обозначение «S 450» представляет собой пример обновленной системы обозначений заявителя и предназначено для маркировки автомобиля Mercedes-Benz S 450 повышенного удобства и технической оснащенности;

- знак «S 450» активно используется заявителем путем непосредственного размещения его на внешней поверхности кузова автомобиля Mercedes-Benz S 450;

- 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 охранных способностей ряда обозначений, были вынесены решения о предоставлении правовой охраны знакам, аналогичным заявленному обозначению, предназначенным для маркировки автомобилей «S»-класса;

- таким образом, заявленное обозначение «S 450» по международной регистрации №773768 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 S-класса начался ещё в 1972, в Россию поставки начали осуществляться с 2003 года, также автомобили этой серии поставлялись на рынки Восточной Европы и Ближнего Востока (Россия, Турция, Египет и т.д.), ввиду чего автомобиль данной модели в различных модификациях в течение длительного времени был доступен и известен

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

- знак «S 450» был расценен Ведомствами страны происхождения, а также Австралии, Дании, Испании, Финляндии, Франции, Греции, Италии, Лихтенштейна, Монако, Португалии, Сан-Марино, Швейцарии, Норвегии, Турции как соответствующий критериям предоставления правовой охраны, в силу чего последняя была ему предоставлена в соответствующих странах.

На основании вышеизложенных доводов в возражении изложена просьба предоставить правовую охрану на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №773768 в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ.

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

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

Также следует указать, что на заседании коллегии по рассмотрению поступившего возражения заявителем были представлены дополнительные распечатки из сети Интернет об автомобилях Mercedes-Benz S 450 в России [6].

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

С учетом даты (11.12.2015) территориального расширения на Российскую Федерацию знака по международной регистрации №773768 правовая база для

оценки его охранных способностей 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 заявлении 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 «**S 450**» по международной регистрации №773768 представляет собой сочетание заглавной буквы латинского алфавита «S» и числа «450» в стандартном шрифтовом исполнении. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ «motor vehicles and parts thereof (included in this class)» / «автомобили и их части (включенные в этот класс)».

Поскольку обозначение «**S 450**» 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 доводы возражения свидетельствуют о том, что обозначение «S 450» 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 «S 450» различительной способности на территории Российской Федерации.

В свою очередь, в приложении [3] представлены сведения из сети Интернет об автомобилях Mercedes-Benz S-класса. Так, в распечатке с Интернет-энциклопедии Википедия (<https://ru.wikipedia.org>) приводится информация об автомобилях Mercedes-Benz S-класса и их модификациях, однако такой модификации как «S 450» в представленной распечатке не содержится. Кроме того, в приложении [3] представлены распечатки с сайтов <http://www.autonet.ru>, <http://sales.mercedes-lukoil.ru>, <http://sales.mercedes-autoforum.ru>, на которых представлены характеристики автомобиля Mercedes-Benz S 450 4MATIC. Следует отметить, что указанные материалы не могут быть соотнесены с датой

(11.12.2015) приоритета заявленного обозначения, поскольку не содержат дату размещения информации об автомобиле в соответствующей электронной среде. Также необходимо отметить, что размещенная на этих сайтах информация касается не автомобиля Mercedes-Benz S 450, а о других моделей - Mercedes-Benz S 450 4MATIC, Mercedes-Benz S 450 lang 4MATIC. Кроме указанных документов, в приложении [3] содержится распечатка с сайта www.youtube.com с информацией о тест-драйве автомобиля Mercedes-Benz S 450 4MATIC, размещенная в электронной среде позднее даты приоритета знака по международной регистрации №773768, а именно 05.08.2017.

Также не содержат дату размещения информации в электронной среде распечатки из сети Интернет с сайтов <https://www.drive2.ru>, <https://carspravka.ru>, <http://sales.mersedes-autoforum.ru> [6], представленные заявителем на заседании коллегии.

Следовательно, приложения [1] – [4], [6] не подтверждают наличия различительной способности у знака «S 450» на территории Российской Федерации.

Учитывая, что в материалах дела отсутствуют сведения, упомянутые в пункте 35 Правил, которые позволили бы оценить информированность потребителя о заявлении обозначении и его ассоциировании с определенным товаром конкретного производителя, у коллегии нет оснований для вывода о приобретении обозначением «S 450» различительной способности.

Кроме того, представленные заявителем материалы иллюстрируют использование вышеуказанных буквенно-числовых обозначений исключительно в связи с «основным брендом» - «Mercedes-Benz». В этой связи из представленных материалов прийти 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 буква «S» не присуща исключительно «Mercedes-Benz». Так, из общедоступных сведений сети Интернет (см. статьи в Википедии «Audi S и RS серии», «Volvo S60» <https://ru.wikipedia.org>, а также сведения с сайта https://auto.vesti.ru/news/show/news_id/650180) усматривается, что данная буква в комбинации с числом используется для маркировки автомобилей «Audi» и «Volvo». Так, существует модификация автомобилей «Audi» S-серии, где «S» происходит от английского «Sport» (спортивный).

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 предоставленную 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 «S 450» 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 №773768 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 14.12.2017, оставить в силе решение Роспатента от 21.08.2017.