

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой 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, рег. №4520, рассмотрела поступившее 27.11.2017 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 №1285853.

Международная регистрация №1285853 знака «**В 140**» с конвенционным приоритетом от 24.09.2015 произведена Международным Бюро ВОИС 11.12.2015 на имя заявителя (Daimler AG Mercedesstrasse 137 70327 Stuttgart, Germany) в отношении товаров 12 класса МКТУ «Automobiles et leurs parties structurelles».

Роспатентом 31.07.2017 было принято решение об отказе в предоставлении правовой охраны на территории Российской Федерации знаку по международной регистрации №1285853 в отношении всех заявленных товаров. Основанием для решения Роспатента явилось предварительное решение об отказе, мотивированное несоответствием международной регистрации требованиям пункта 1 статьи 1483 Кодекса, согласно которому заявленное обозначение «**В 140**» не обладает различительной способностью, поскольку представляет собой сочетание простых букв и цифр, лишенное словесного характера и оригинального графического исполнения.

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 В – класса;

- 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 «B» - это один из известных индексов, используемых для маркировки серии элитных компактных автомобилей Mercedes-Benz компании Daimler AG, впервые официально представленной в 2005 году;

- заявленное обозначение **«B 140»** представляет собой пример обновленной системы обозначений заявителя и предназначено для маркировки автомобиля Mercedes-Benz B 140;

- 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;

- таким образом, заявленное обозначение «**В 140**» по международной регистрации №1285853 обладает различительной способностью за счет определенно расположенной совокупности элементов, благодаря чему данное сочетание 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 распространяется не только на общее наименование, но и на конкретные единицы модельного ряда;

- знак «**В 140**» был расценен Ведомствами страны происхождения, всех стран Европейского союза, а также Австралии, Швейцарии, Норвегии, Турции, Мексики, США, Индии 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 №1285853 в отношении заявленных товаров 12 класса МКТУ.

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

- сведения об истории предприятия заявителя [1];

- информационные материалы в отношении системы маркировки автомобилей, выпускаемых предприятием заявителя [2];
- выдержки из электронной базы данных ВОИС в отношении регистрации товарных знаков, предназначенных для маркировки автомобилей В-класса, на территории Российской Федерации [3];
- информационные материалы об автомобилях Mercedes-Benz В-класса в России [4];
- выдержки из базы данных товарных знаков ВОИС в отношении заявленного обозначения [5].

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

С учетом даты конвенционного приоритета (24.09.2015) международной регистрации №1285853 правовая база для оценки охранных способностей 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 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 «**В 140**» по международной регистрации №1285853 представляет собой сочетание буквы и цифр, выполненных стандартным шрифтом. Правовая охрана знаку на территории Российской Федерации испрашивается в отношении товаров 12 класса МКТУ «Automobiles et leurs parties structurelles».

Поскольку обозначение «**В 140**» представляет собой не имеющее словесного характера сочетание буквы и цифр, выполненных стандартным шрифтом без какой-либо графической проработки, способнойказать 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 «**В 140**» для заявленных товаров 12 класса МКТУ воспринимается в качестве товарного знака заявителя.

Анализ представленных заявителем материалов [1] – [5] 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 «**В 140**» различительной способности на территории Российской Федерации.

В свою очередь, в приложении [4] представлены сведения из сети Интернет об автомобилях Mercedes-Benz В-класса в целом, без упоминания заявленного

обозначения «**B 140**». Кроме того, представленные в приложении [4] фотографии не могут быть соотнесены с датой приоритета заявленного обозначения, поскольку не содержат даты размещения информации.

Данные о продаже автомобилей на территории Российской Федерации, приведенные в тексте возражения, также касаются В-класса в целом, а не определенной модели автомобиля с маркировкой «**B 140**».

Необходимо отметить, что представленные заявителем материалы иллюстрируют использование вышеуказанных буквенно-числовых обозначений исключительно в связке 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.

Поскольку в материалах дела отсутствуют сведения, упомянутые в пункте 35 Правил, которые позволили бы оценить информированность российского потребителя о заявлении обозначении и его ассоциировании с определенным товаром конкретного производителя, у коллегии нет оснований для вывода о приобретении обозначением «**обозначения «B 140»**» 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 возражении международным регистрациям, коллегия также считает необходимым указать, что по ряду иных международных регистраций, принадлежащих как заявителю, так и иным лицам 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 «обозначения «В 140»» 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 №1285853 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 27.11.2017, оставить в силе решение Роспатента от 31.07.2017.